



Asamblea General

Distr. limitada
10 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

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>
II. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	1-24	2
A. Amplio ámbito de aplicación	1-21	2
B. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual	22-24	9
III. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	25-66	10
A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros	26-28	10
B. Concepto unitario de la garantía real	29	11
C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual	30-32	11
D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse	33	12
E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado	34-36	13
F. Tipos de propiedad intelectual gravable	37-59	13
G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura	60-64	20
H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual	65-66	21



II. **Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes**

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 1 a 24, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 46 a 67, A/CN.9/667, párrs. 29 a 31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 82 a 108, y A/CN.9/649, párrs. 81 a 87.]

A. **Amplio ámbito de aplicación**

1. La *Guía* es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual, creadas o adquiridas por una persona física o jurídica en garantía de cualquier tipo de obligación, así como a toda operación comercial que cumpla una función de garantía, independientemente de como la denominen las partes o de como la haya calificado la ley anterior (véanse las recomendaciones 2 y 8). El anexo tiene un alcance igualmente amplio en lo que respecta a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual.

1. **Bienes gravados que entran en el ámbito del presente anexo**

2. La caracterización de los tipos de propiedad intelectual y la determinación de si esos tipos de propiedad intelectual son transferibles (y por tanto gravables) es asunto que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* y el anexo parten del principio de que puede constituirse una garantía real sobre una patente, sobre una marca comercial y sobre los derechos económicos derivados de un derecho de autor (pero no sobre el derecho moral de autor en sí, si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo permite). La *Guía* y el anexo parten también del principio de que el bien gravado podrá ser uno o más de los diversos derechos exclusivos del propietario, así como los derechos de un licenciatario o de un licenciario de propiedad intelectual, o los derechos de propiedad intelectual usados respecto de un bien corporal.

3. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la *Guía* y del anexo que se describen está sujeto a una importante limitación, a saber, que de conformidad con las normas generales del derecho interno de la propiedad, el derecho que vaya a ser gravado deberá ser transferible con arreglo al régimen general de la propiedad y al derecho interno de la propiedad intelectual. Debe señalarse que, con la excepción de los límites legales a la transferibilidad de los créditos por cobrar futuros o a la cesión global de créditos por cobrar, el régimen recomendado en la *Guía* no menoscabará regla legal alguna (particularmente del derecho interno de la propiedad intelectual) que limite la creación o la ejecutoriedad de una garantía real sobre determinado tipo de bienes o que limite la transferibilidad de esos bienes, particularmente si son de propiedad intelectual (véase recomendación 18).

2. **Operaciones que entran en el ámbito de la *Guía***

4. Tal como se ha indicado, la *Guía* es aplicable a todas las operaciones que cumplen una función de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el derecho interno de la propiedad intelectual considera que la transferencia de un derecho de propiedad intelectual a un acreedor a título de garantía constituye una transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y simple” de

tal derecho, para la *Guía* esta operación da lugar a una garantía real, por lo que su régimen le será aplicable.

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

5. La *Guía* es aplicable a toda cesión absoluta de créditos por cobrar (es decir, a toda cesión pura y simple de su titularidad) (recomendación 3). Dado que la *Guía* considera créditos por cobrar a las regalías abonables por un licenciatario de propiedad intelectual, la *Guía* es aplicable a la cesión absoluta del derecho a cobrar las regalías. La inclusión de la cesión pura y simple de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación de la *Guía* refleja el hecho de que esa cesión suele verse como una operación financiera que, en la práctica, será difícil de distinguir de un préstamo garantizado por créditos por cobrar.

6. La *Guía* es asimismo aplicable a la cesión de todo tipo de bienes muebles a título de garantía, al considerar que dicha cesión o transferencia es un dispositivo de garantía (véase recomendación 2 d)). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la *Guía*, la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea la plena titularidad del derecho o un derecho de alcance temporal o territorial limitado) para fines de garantía sería tratada como una operación garantizada. Por consiguiente, las partes podrán constituir una garantía real sobre propiedad intelectual valiéndose meramente del método previsto en el régimen legal recomendado por la *Guía* sin necesidad de ninguna otra formalidad requerida para una “transferencia”. Ello no afectará a las prácticas que hayan de seguirse en materia de licencias dado que, conforme a la *Guía*, el acuerdo de licencia no da lugar a una garantía real y el derecho a revocar dicho acuerdo tampoco lo da.

7. Sin embargo, la *Guía* no será aplicable a la cesión o transferencia pura y simple de cualquier otro tipo de bien mueble, incluida la propiedad intelectual, salvo en la medida en que exista un conflicto de prelación entre el cesionario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien. El motivo por el que se excluye la cesión pura y simple de todo otro bien mueble, inclusive la propiedad intelectual, obedece a que estos bienes ya están debidamente regulados por otras leyes, inclusive por el derecho interno de la propiedad intelectual y, en el caso de algunos tipos de propiedad intelectual, están sujetos a inscripción en un registro especial.

4. Límites del ámbito de aplicación

8. En la *Guía* se asume que, a fin de facilitar el acceso a la financiación garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un nuevo régimen de las operaciones garantizadas, conforme al régimen recomendado por la *Guía*, promulgarán asimismo reglas concernientes a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a sustituir todo dispositivo que hayan previsto para gravar la propiedad intelectual (incluida una cesión ficticia) por una garantía real general. Ahora bien, la *Guía* reconoce también que ello habrá de hacerse en armonía con los principios y la infraestructura del derecho interno de la propiedad intelectual (véase recomendación 4 b)).

9. En diversos capítulos del presente anexo se abordan los posibles puntos de intersección entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual. A fin de ofrecer un contexto para este análisis más detallado de las repercusiones de la recomendación 4 b), convendría distinguir en esta etapa entre: a) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho interno de la propiedad intelectual y que no deben verse en modo alguno afectadas por la *Guía*; y b) las cuestiones sobre las cuales el régimen previsto en la *Guía* podrá verse desplazado o complementado por una norma del derecho interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al de la *Guía*.

a) Distinción entre los derechos de propiedad intelectual y las garantías reales sobre propiedad intelectual

10. La *Guía* sólo aborda las cuestiones jurídicas que son exclusivas del régimen de las operaciones garantizadas, pero no se ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos jurídicos del bien que sea objeto de la garantía real, que regirán exclusivamente o por la normativa de la propiedad aplicable a dicho bien (con la sola excepción parcial de los créditos por cobrar, al ser la *Guía* aplicable a la cesión pura y simple de créditos por cobrar).

11. En el contexto de la financiación garantizada por propiedad intelectual, se desprende de lo anterior que la *Guía* no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, la ejecutoriedad y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el derecho interno de la propiedad intelectual. Naturalmente, el acreedor garantizado deberá prestar atención a dicho régimen a fin de evaluar la existencia y la calidad de los bienes gravables, pero esta precaución sería igualmente aconsejable tratándose de cualquier otro bien. A continuación se presenta una lista indicativa y no exhaustiva de cuestiones que suele regular el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de interés para tal evaluación. El derecho interno de la propiedad intelectual regulará tal vez otras cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor:

- a) Determinación del autor o del coautor;
- b) Duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c) Derechos económicos amparados por la ley, y límites y excepciones del amparo otorgado;
- d) Naturaleza del objeto amparado (valor materializable en la obra y no la idea en cuanto tal, y línea divisoria entre la idea y su valor económico);
- e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos económicos;
- f) Revocación eventual de una transferencia o de una licencia y toda otra regla aplicable a un derecho transferido o licenciado;
- g) Alcance e intransferibilidad del derecho moral de autor;
- h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de un derecho de autor y limitaciones concernientes a la persona legitimada para ejercitarlo;

i) Atribución de la titularidad original en el caso de obras hechas por encargo y de obras hechas por un empleado en el cumplimiento de su cometido.

Patentes:

- a) Determinación del inventor o del coinventor;
- b) Validez de una patente y país en donde se haya de presentar la solicitud de patente o hacer su inscripción;
- c) Límites y excepciones del amparo otorgado;
- d) Alcance y duración del amparo otorgado;
- e) Motivos para impugnar su validez (su índole obvia o la ausencia de novedad);
- f) Pérdida eventual del derecho a patentar una idea, por haber sido ésta objeto de cierta divulgación previa;
- g) Determinación de si el amparo será otorgado al primer usuario de una idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios:

- a) Determinación del primer usuario o del primer propietario de una marca;
- b) Determinación de si la marca ha de reconocerse al primer usuario de la misma o al primero en presentar una solicitud de patente;
- c) Determinación de si el uso previo de una marca es un requisito para su inscripción en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripción inicial de la marca y se mantiene por utilización subsiguiente;
- d) Fundamento para que un derecho sea amparable (su índole distintiva);
- e) Motivos para la pérdida del amparo otorgado (dejación por el titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca en el mercado), como sucedería si:
 - i) Se licencia la marca sin que el licenciante controle directa o indirectamente la índole o la calidad de los bienes o servicios asociados con la marca (denominada la “nuda licencia”); o
 - ii) Se altera la apariencia de la marca al punto de que ésta pierda su correspondencia con la marca registrada;
- f) Determinación de si la marca es transferible con o sin su clientela.

b) Solapamiento eventual entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

12. Las cuestiones que se acaban de abordar no exigen reconocimiento alguno de la primacía, en esta materia, del derecho interno de la propiedad intelectual, dado que la *Guía* no pretende regular en modo alguno, esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones en las que el principio enunciado en la recomendación 4 b) tenga alguna aplicación. La cuestión de la primacía eventual de una u otra norma surge únicamente cuando el derecho interno de la propiedad intelectual haya

previsto alguna regla sobre una cuestión que entre también en el ámbito de la *Guía*, a saber, una cuestión que interese a la constitución, la prelación o el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, así como su oponibilidad a terceros o ley aplicable a tal garantía.

13. El alcance y las consecuencias precisas de la remisión a la norma aplicable no pueden enunciarse abstractamente, dado que existen grandes diferencias entre los Estados en cuanto alcance de su normativa específica de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado, según el tipo de propiedad intelectual de que se trate. No obstante, a continuación se presentan, a título ilustrativo, ejemplos de algunos casos que se plantean con frecuencia.

Ejemplo 1

14. Algunos Estados, en los que cabe crear una garantía real por transferencia de la titularidad del bien gravado, no permiten constituir garantías reales sobre una marca comercial por temor a que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la práctica del control de calidad exigible del titular de la marca. Si tales Estados adoptaran las recomendaciones de la *Guía*, tal prohibición perdería su razón de ser, al dejar de ser necesaria dicha transferencia, dado que, con arreglo al concepto de garantía real adoptado en la *Guía*, el otorgante conserva la propiedad del bien gravado (otro asunto sería que el derecho interno de la propiedad intelectual sea el que haya previsto que el acreedor garantizado se subrogue en el derecho del propietario o titular de menor rango de la propiedad gravada). Sin embargo, la adopción de las recomendaciones de la *Guía* no supondría la eliminación automática de la prohibición. La primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual significa que se habría de hacer una enmienda, a dicho fin, en la norma legal aplicable a la propiedad intelectual gravada.

Ejemplo 2

15. En algunos Estados, con arreglo a su derecho interno de la propiedad intelectual, la inscripción de toda transferencia de propiedad intelectual o de toda garantía real constituida sobre la misma, en un registro especial, es un requisito previo obligatorio para la validez entre las partes o la oponibilidad a terceros tanto de la sola transferencia pura y simple de un derecho como de la transferencia pura y simple y de la garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual que hayan de inscribirse en dicho registro de la propiedad intelectual. Habida cuenta de la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual a tenor de la recomendación 4 b), la adopción de las recomendaciones de la *Guía* no menoscabaría la aplicación de esa regla, por lo que seguiría siendo exigible la inscripción en dicho registro especial. Ahora bien, la prelación reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no bastará para resolver la cuestión de la coordinación entre el registro general de las garantías reales y el registro especial de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 15 a 19) o la cuestión de si cabrá constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro y dar aviso de ella en un registro (véanse párrs. 60 a 63 *infra* y A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 20 a 22).

Ejemplo 3

16. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé la inscripción tanto de las cesiones puras y simples como de las garantías reales en su respectivo registro de la propiedad intelectual, pero la inscripción no es obligatoria al no ser un requisito previo indispensable para la constitución de una garantía o para hacerla oponible a terceros. Ahora bien, la inscripción influye en el orden de prelación, al prevalecer la operación inscrita sobre la no inscrita. En dichos Estados, la recomendación 4 b) preservaría esa regla del derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que todo acreedor garantizado, que desee obtener pleno amparo, tal vez haya de inscribir no sólo un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales sino también su acuerdo de garantía o un aviso de dicho acuerdo en el registro de la propiedad intelectual (aun cuando, si el registro de la propiedad intelectual permite la inscripción de una garantía real, bastaría con hacer la inscripción en dicho registro). Ello se debe a que: a) la inscripción en el registro general de las garantías reales es un requisito previo para que la garantía sea oponible con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas; y b) la inscripción en el registro de la propiedad intelectual será necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que prevalezca sobre su garantía toda cesión pura y simple del derecho gravado o toda garantía real constituida sobre dicho derecho que se haya inscrito en el registro de la propiedad intelectual, al ser aplicable el orden de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual.

17. En algunos Estados, la inscripción de la transferencia de un derecho o de la garantía constituida sobre un derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual sólo confiere protección frente a una transferencia anterior de dicho derecho o frente a una garantía real anterior que no se hayan inscrito si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento del derecho o de la garantía no inscrita (por ejemplo, si esa persona es un comprador de buena fe). En los Estados en que esta regla sea una norma del derecho interno de la propiedad intelectual cuya primacía está reconocida por la *Guía* en su recomendación 4 b) (frente a toda regla del régimen de las operaciones garantizadas o que sea aplicable en el derecho interno del Estado), la adopción de las recomendaciones de la *Guía* suscitará también la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales constituye una notificación implícita dada a todo acreedor garantizado subsiguiente que inscriba su garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De ser así, en todo Estado cuyo derecho interno prevea dicha regla de amparo al comprador de buena fe, no será necesario que un acreedor garantizado, que haya inscrito un aviso en el registro general de las garantías reales, inscriba además un aviso o documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual, a fin de tener prelación frente a todo ulterior cesionario o acreedor garantizado. Ahora bien, de no ser así, tal vez sea necesario, en dicho Estado, inscribir un aviso o documento probatorio de la garantía real, en su registro de la propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelación frente a todo comprador ulterior de buena fe del bien gravado.

Ejemplo 4

18. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados ha previsto la inscripción en su correspondiente registro de la propiedad intelectual de las transferencias de derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantías reales

constituidas sobre tales derechos. En tal caso, la inscripción sólo determinará la prelación entre los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que se haya inscrito, en el registro de la propiedad intelectual, un aviso o documento probatorio de toda transferencia de propiedad intelectual destinada a su otorgante a fin de no correr el riesgo de que un derecho ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el derecho del otorgante. Por lo demás, sin embargo, los derechos del acreedor garantizado serán determinados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por igual razón, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho el otorgante con fines de garantía está debidamente inscrito en el registro de la propiedad intelectual, a fin de evitar el riesgo de que el derecho adquirido por un cesionario subsiguiente del otorgante prevalezca sobre la transferencia para fines de garantía al acreedor garantizado.

Ejemplo 5

19. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripción de un aviso o documento probatorio de la transferencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitución de garantías reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por única finalidad la de facilitar la identificación del titular actual de los derechos. En tal caso, la ausencia de inscripción no invalida la operación ni afecta al orden de prelación (si bien podría crear presunciones probatorias). En los Estados que adopten este enfoque, la situación será esencialmente la misma que cuando no existan registros especiales de ningún tipo, como suele ocurrir en el caso de los derechos de autor. Cuando esas cuestiones estén reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual, la *Guía* remitirá a él. Ahora bien, si están reguladas por el régimen general de la propiedad, no se hará remisión alguna, dado que, en dicho caso, las reglas anteriores a la *Guía* no dimanaban del derecho interno de la propiedad intelectual sino del régimen general de la propiedad. Así pues, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dará lugar a que ese régimen sustituya a toda regla anterior aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y otros aspectos de las garantías reales sobre propiedad intelectual. Naturalmente, las reglas anteriores sobre esas cuestiones seguirán siendo aplicables a la transferencia pura y simple de la propiedad intelectual, dado que la *Guía* sólo regula las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, será preciso que el acreedor garantizado verifique la calidad de toda transferencia pura y simple de propiedad intelectual a su otorgante. Sin embargo, esta gestión del riesgo de su garantía no difiere de la cautela exigible respecto de cualquier otro tipo de bien gravado para el cual no exista un registro especial.

Ejemplo 6

20. La determinación del titular de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios se rige por el derecho interno de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, la determinación de si una transferencia constituye una cesión pura y simple o una cesión a título de garantía se rige por el régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por último, la índole jurídica de la licencia nacida de un acuerdo de licencia se regirá por el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos.

Ejemplo 7

21. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas especiales aplicables al ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, dichas reglas prevalecerán sobre el régimen ejecutorio previsto en la *Guía*. Ahora bien si el derecho interno de la propiedad intelectual no ha previsto regla especial alguna en lo relativo al ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual y si el ejercicio de esas garantías se rige por el derecho procesal civil general, prevalecerá el régimen ejecutorio de las garantías reales previsto en la *Guía*. De igual modo, si no existe regla especial alguna en el derecho interno de la propiedad intelectual sobre el ejercicio extrajudicial de una garantía real, será aplicable el régimen previsto en la *Guía* para el ejercicio extrajudicial de las garantías reales (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, capítulo relativo a la ejecución de una garantía real).

B. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual

22. La *Guía* reconoce en general el principio de la autonomía contractual de las partes, si bien se prevé algunas excepciones (véanse recomendaciones 10, 111 y 112). Este principio se aplica igualmente a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonomía de las partes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 23 a 25). Conviene señalar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican únicamente a los bienes corporales, pues se refieren a la posesión del bien gravado, mientras que un bien inmaterial no es, por definición, objeto de posesión.

23. Una forma especial de enunciar el principio de la autonomía de las partes en las operaciones garantizadas sobre propiedad intelectual sería la siguiente: un otorgante y un acreedor garantizado podrán convenir en que el acreedor garantizado adquiera algunos de los derechos de su propietario o de su titular de menor rango reconocidos en el derecho interno de la propiedad intelectual, pasando así a ser propietario o titular de menor rango de esos derechos, lo que le legitimará para efectuar o renovar inscripciones en el registro, y para procesar a todo infractor del derecho gravado. Este pacto podría revestir la forma de una cláusula especial del acuerdo de garantía o de un pacto aparte entre el otorgante y el acreedor garantizado, dado que, con arreglo a la *Guía*, este último no se convierte en propietario del derecho gravado por el mero hecho de obtener una garantía real sobre dicho derecho.

24. Cabe señalar también que toda suma percibida por daños y perjuicios a raíz de la infracción de un derecho de propiedad intelectual entraría en la definición de “producto” (“todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados”), al que se extendería el gravamen constituido sobre la propiedad intelectual originariamente gravada. Sin embargo, el derecho a procesar a todo infractor (por oposición al derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción) es algo muy distinto. Ese derecho no será nunca producto del bien gravado, pues no entra en la definición de “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados”, definición que complementa la lista indicativa (es decir, no exhaustiva) que se da en la definición (“inclusive ... y las reclamaciones presentadas por razón de defectos de un bien gravado, daños sufridos por éste o pérdida del mismo”).

III. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 25 a 64, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 68 a 102, A/CN.9/667, párrs. 32 a 54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 112 a 133, y A/CN.9/649, párrs. 16 a 28.]

25. Las recomendaciones y las observaciones generales de la *Guía* relativas a la constitución de una garantía real son aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual (véanse recomendaciones 13 a 19), conforme se complementan en los párrafos siguientes con las observaciones concernientes a la propiedad intelectual.

A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros

26. Respecto de todo tipo de bien gravado (la propiedad intelectual incluida), la *Guía* hace una distinción entre la constitución de una garantía real (su validez entre las partes) y su oponibilidad a terceros, previendo requisitos distintos para una y otra. Ello significa que cabrá reducir a un mínimo los requisitos para la constitución de una garantía real, destinándose todo requisito adicional que se estime oportuno para hacerla oponible a terceros. La razón principal de esta distinción es la de lograr tres de los objetivos clave del régimen recomendado en la *Guía*, el de prever una vía sencilla y eficiente para la constitución de una garantía real, pero sin menoscabar su certeza y transparencia, y el de establecer un orden de prelación claro (véase recomendación 1 c), f) y g)).

27. Con arreglo a la *Guía*, cabe crear una garantía real mediante un pacto concertado entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase recomendación 13). Para que la garantía sea oponible a terceros se exige dar un paso adicional que, para los bienes inmateriales, consistirá en un aviso que ha de darse a terceros acerca de la existencia eventual de una garantía real, que establezca además un criterio objetivo para determinar la prelación entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (véase recomendación 29). Por ello, si se ha constituido una garantía real conforme a los requisitos enunciados en la *Guía*, esa garantía será válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado el paso adicional necesario para que la garantía sea oponible a terceros (véase recomendación 30). Ello significa que el acreedor garantizado podrá ejercitar su garantía conforme a lo previsto en el capítulo IX de la *Guía*, a reserva claro está de los derechos de todo reclamante concurrente a los que será aplicable el orden de prelación indicado en el capítulo V.

28. Esta distinción se aplica por igual a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Conforme a la *Guía* una garantía constituida sobre propiedad intelectual podrá ser válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual hace esta misma distinción. Pero en otros Estados, su derecho interno de la propiedad intelectual no hace dicha distinción, al disponerse que unos mismos requisitos serán aplicables para la constitución de la garantía y para hacerla oponible a terceros. En tal caso, el derecho interno primará sobre la *Guía*, conforme a lo previsto en su recomendación 4 b). Para coordinar mejor el régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual, tal vez

proceda que todo Estado que adopte las recomendaciones de la *Guía* examine, y eventualmente revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisión procederá que el Estado determine si: a) la ausencia de una distinción entre la validez entre las partes de una garantía real y su oponibilidad a terceros responde a algún objetivo específico del derecho interno de la propiedad intelectual (y no meramente del régimen general de la propiedad, del derecho común de los contratos o del régimen de las operaciones garantizadas), por lo que no procede hacer esa distinción; o b) si no hay inconveniente en que se haga esa distinción en el derecho interno de la propiedad intelectual con miras a armonizarlo con el régimen recomendado en la *Guía*.

B. Concepto unitario de la garantía real

29. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez permita la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple o por medio de una transferencia condicional de la propiedad intelectual, o a modo de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra garantía tradicional. La *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a toda operación concertada con fines de garantía. Adopta así lo que se denomina el “enfoque unitario” de las operaciones garantizadas. Si bien la *Guía* prevé, a título de excepción, que los Estados que adopten el enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones podrán conservar operaciones calificadas de retención de la titularidad o de arrendamiento financiero, esta excepción es únicamente aplicable a los bienes corporales y, por lo tanto, no tendría sentido en el contexto de la propiedad intelectual. Por ello, los Estados que adopten las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantía real” todos los términos que se empleen para designar al dispositivo de garantía de un acreedor garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el término por el que se designe, todo derecho que cumpla una función de garantía dicho derecho será tratado al igual que toda otra garantía, conforme al trato previsto en la *Guía* para las garantías reales.

C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual

30. Con arreglo a la *Guía*, la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial debe hacerse por escrito. Además, el otorgante deberá tener derechos sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo. El pacto escrito deberá dejar constancia de la intención de las partes de constituir una garantía real, identificar al acreedor garantizado y al otorgante, y describir la obligación garantizada y los bienes gravados (véanse recomendaciones 13 a 15). Tal como se ha mencionado, no se requiere ninguna medida adicional para la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial. Toda medida adicional (como la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales), que sea exigible para que la garantía sea oponible a terceros.

31. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, tal vez se exija la inscripción de un aviso o documento probatorio de la garantía constituida (por ejemplo, de una transferencia con fines de garantía, de una hipoteca o de una prenda) en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Además, el derecho interno de la propiedad intelectual tal vez exija que el pacto o acuerdo de garantía describa en términos precisos la propiedad intelectual que se vaya a gravar. Por ejemplo, una descripción que la *Guía* tenga por suficiente (por ejemplo, del tipo “toda la propiedad intelectual”) pudiera no ser suficiente con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. Todo dependerá de lo que diga la norma del derecho interno de la propiedad intelectual aplicable al respecto. De igual modo, dado que, en algunos registros de la propiedad intelectual, la operación garantizada será inscrita bajo la propiedad intelectual gravada, y no bajo el nombre u otro dato identificador del otorgante, para crear la garantía real no bastará con hacer inscribir un documento que se refiera meramente a “toda la propiedad intelectual del otorgante”. Hará falta, por ello, que el acuerdo de garantía u otro documento, que se haga inscribir en el registro de la propiedad intelectual para constituir la garantía, identifique cada derecho de propiedad intelectual gravado.

32. En tales casos, conforme al principio enunciado en la recomendación 4 b), el régimen recomendado por la *Guía* sería únicamente aplicable en la medida en que no sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Claro está, los Estados que adopten el régimen recomendado por la *Guía* tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos, que se exijan para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual, cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberán ser retenidos, o si procedería armonizarlos con los criterios y requisitos del régimen recomendado por la *Guía*.

D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse

33. Conforme se mencionó, todo otorgante de una garantía real deberá tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar o estar legitimado para gravarlo (véase recomendación 13). Este principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a la propiedad intelectual. El otorgante podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho tan sólo parcial sobre el bien gravable. Por ello, el propietario o titular de menor rango de la propiedad intelectual podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho de ámbito temporal o territorial limitado. Además, a tenor del régimen general de la propiedad, el otorgante podrá gravar sus bienes únicamente en la medida en que esos bienes sean transferibles con arreglo al régimen general de la propiedad. Este principio se aplica también a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario o titular de menor rango sólo podrá gravar su derecho en la medida en que ese derecho sea transferible con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado

34. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas previsto en la *Guía*, la creación de una garantía real no afectará al propietario (o titular de menor rango) de la propiedad intelectual gravada (es decir, no supondrá cambio alguno en la titularidad del bien gravado), al no pasar el acreedor garantizado a ser propietario (o titular de menor rango) por la sola razón de que haya adquirido una garantía real sobre la propiedad intelectual.

35. Ahora bien con arreglo al capítulo de la *Guía* dedicado a la vía ejecutoria, a raíz de un incumplimiento del otorgante, el acreedor garantizado podrá ejercitar su garantía real disponiendo del bien gravado (el derecho del propietario o titular de menor rango de la propiedad intelectual) o podrá ofrecerse a retener la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la obligación garantizada (véanse recomendaciones 156 y 157). En ciertos casos, el acreedor garantizado podrá intervenir a título de comprador en la venta pública del bien gravado (véanse recomendaciones 141 y 148). Por ello, si bien la *Guía* no prevé que la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual dé lugar a un cambio de propietario (o del titular de menor rango) de la propiedad intelectual gravada, el ejercicio de la garantía del acreedor garantizado a raíz de un incumplimiento del otorgante dará a menudo lugar a una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado (por lo que incidirá sobre la identidad, prevista por el derecho interno de la propiedad intelectual, del propietario o titular de menor rango del derecho gravado). En casos en los que el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual dé lugar a su transferencia al acreedor garantizado o a la retención por éste de la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la obligación garantizada, el acreedor garantizado pasará a ser propietario o titular de menor rango del derecho gravado por el otorgante.

36. En todo caso, la cuestión de saber quién es el propietario (o titular de menor rango) de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrán determinar esta cuestión por sí solas es un asunto que depende del derecho interno de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado sea tratado como propietario (pudiendo, por ejemplo, renovar inscripciones o procesar a infractores del derecho gravado) o que esté legitimado para estipular con el propietario las condiciones en las que el acreedor garantizado pasará a ser propietario.

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

37. Con arreglo a la *Guía*, cabrá constituir una garantía real no sólo sobre los derechos del propietario sino también sobre los derechos de un titular de menor rango de la propiedad intelectual, tales como los derechos de un licenciante o de un licenciataria nacidos del acuerdo de licencia. Además, cabrá crear una garantía sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de artesanía o prendas de vestir de marca). Conforme se mencionó, se habrá de describir la propiedad intelectual gravada en el acuerdo de garantía (basta con describirla en términos generales; véase recomendación 14 d)).

38. Debe señalarse que la *Guía* no pretende desplazar (con la salvedad de los límites legales impuestos a la transferibilidad de créditos por cobrar futuros, por su condición de créditos futuros, o a la transferibilidad global de créditos por cobrar; véase recomendación 23) regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (o de otra norma legal por lo demás aplicable) que limite la creación o ejecutoriedad de una garantía real o la transferibilidad de la propiedad intelectual (u otro tipo de bien) (véase recomendación 18). De igual modo, la *Guía* tampoco priva de validez a los límites contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual (salvo que se trate de límites contractuales de la transferibilidad de créditos por cobrar; véase recomendación 24). Por ello, si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabe constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual, o ejecutar dicha garantía, o si el derecho de propiedad intelectual no es transferible, el régimen recomendado por la *Guía* no interferirá con esos límites.

1. Derechos de un propietario

39. La *Guía* será aplicable a toda operación garantizada por propiedad intelectual en la que se hayan gravado los derechos de un propietario. Esos derechos son esencialmente, el derecho del propietario a disfrutar de su propiedad intelectual, así como su derecho a impedir todo uso no autorizado y a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual, y el derecho a inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente y a licenciarla a cambio del pago de regalías.

40. Si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual cabe crear y ejercitar una garantía sobre este tipo de derechos o si estos derechos son transferibles, el propietario podrá gravar la totalidad o algunos de esos derechos con arreglo al régimen recomendado por la *Guía* y ese régimen será aplicable a dicha garantía. Pero si esos derechos no son gravables o transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabrá gravarlos con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, dado que, conforme se ha mencionado, la *Guía* no interfiere con ninguna norma legal que limite la creación o ejecutoriedad de una garantía real sobre ciertos tipos de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de toda disposición por la que se limite la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o la transferibilidad global de créditos por cobrar (véase recomendación 18).

41. De igual modo, el derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si cabrá gravar el derecho del propietario para procesar a todo infractor de su derecho y cobrar una indemnización al respecto, que es un derecho inherente a la propiedad, gravándolo por separado de los demás derechos del propietario. En particular, las circunstancias del caso serán las que determinen si el derecho del propietario para procesar a todo infractor de su derecho forma parte de los derechos originariamente gravados por el propietario, así como si la garantía real se extenderá a la indemnización eventualmente cobrable, a título de producto del bien originariamente gravado, y serán también las que determinen si el cesionario de un derecho de propiedad intelectual gravado podrá proseguir el litigio abierto y reclamar el pago de una indemnización.

42. Por ello, si, antes de crearse una garantía real sobre los derechos de un propietario se ha cometido una infracción de su derecho y si el propietario ha procesado al infractor y el infractor ha indemnizado al propietario, toda suma abonada por el infractor antes de constituirse el gravamen no formaría parte de los derechos

gravados por el propietario, por lo que el acreedor garantizado no podría reclamar dicha suma, a raíz de un incumplimiento, como formando parte del bien originariamente gravado. Pero, si se paga la indemnización al propietario (por una infracción perpetrada antes o después de constituirse la garantía) habiéndose ya constituido el gravamen, el acreedor garantizado podrá reclamar la suma abonada, pero únicamente a título de producto del bien originariamente gravado. Si el pago de la indemnización sigue pendiente, ese crédito por cobrar podría formar parte de la propiedad intelectual originariamente gravada, si el acuerdo de garantía la incluye en la descripción del bien originariamente gravado; de no ser así, a raíz del incumplimiento, el acreedor garantizado podrá, no obstante, reclamar el crédito por cobrar a título de producto del bien originariamente gravado. Por último, si un litigio sigue pendiente al constituirse la garantía real, toda persona que compre la propiedad intelectual en una venta ejecutoria de la misma, deberá poder proseguir el litigio y cobrar toda indemnización que sea otorgada (de nuevo, si lo permite el derecho interno de la propiedad intelectual).

43. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestión de si cabrá gravar o transferir el derecho a inscribir la propiedad intelectual o a renovar su inscripción, entrando así a formar parte de los derechos gravados por un propietario. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho a inscribir o a renovar la inscripción de la propiedad intelectual será gravable o si, por el contrario, constituye un derecho inalienable del propietario. El hecho en sí de que entre o no a formar parte de los derechos gravados por el propietario dependerá de la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía.

2. Derechos de un licenciante

44. Con arreglo a la *Guía*, cabrá constituir una garantía real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia. Si el licenciante es además el propietario, podrá constituir una garantía sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicó anteriormente. Si el licenciante es él mismo un licenciataria que otorga una sublicencia, podrá normalmente constituir un gravamen sobre su derecho al cobro de las regalías abonables a tenor del acuerdo de sublicencia (respecto de los derechos de un licenciataria, véanse párrs. 53 y 54 *infra*). El licenciante podrá gravar asimismo todo otro derecho contractual de valor que el licenciante posea a tenor del acuerdo de licencia y de la ley aplicable. Cabe citar, por ejemplo, el derecho del licenciante a exigir que el licenciataria haga la publicidad de la propiedad intelectual gravada o del producto que la lleve incorporada, o su derecho a exigir que el licenciataria comercialice la propiedad intelectual licenciada de determinada manera, así como su derecho a revocar la licencia a raíz de todo incumplimiento del licenciataria.

45. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, la *Guía* considera al derecho a cobrar regalías, nacidas de una transferencia o licencia de propiedad intelectual, como producto reportado por la propiedad intelectual en forma de créditos por cobrar. Esto significa que las observaciones y recomendaciones generales relativa a la garantía real sobre el producto del bien gravado serán aplicables al derecho al cobro de regalías, conforme hayan sido modificadas por las observaciones y recomendaciones relativas a la propiedad intelectual. Por ello, con arreglo a la *Guía*, toda prohibición legal de la cesión de créditos futuros o de

fracciones de crédito, o de la cesión global de créditos, no será exigible (véase recomendación 23). Ahora bien, toda otra prohibición o límite legal surtirá efecto (véase recomendación 18). Además, un licenciatario podrá oponer al cesionario de las regalías cualquier excepción o derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operación (véase recomendación 120).

46. En este contexto, es importante señalar que las prohibiciones legales anuladas conciernen a los créditos por cobrar futuros únicamente en cuanto créditos futuros. No se anulará ninguna prohibición legal basada en la propia índole del crédito por cobrar, por ejemplo, la prohibición de gravar el salario de una persona o toda regalía que sea por ley directamente abonable al propio autor de un derecho intelectual gravado o a una sociedad encargada de su cobro. Muchos países tienen leyes “protectoras del autor” o similares que designan cierta porción de los ingresos reportados por la explotación de un derecho de propiedad intelectual como “remuneración equitativa” que deberá ser abonada únicamente al autor o a una sociedad de cobro debidamente legitimada. Estas leyes suelen declarar tales derechos de cobro como expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la *Guía* concernientes a la no exigibilidad de los límites impuestos a la transferibilidad de un crédito por cobrar no serán aplicables a éstos u otros límites legales.

47. Además, debe señalarse que el trato dado, en el marco del régimen de las operaciones garantizadas, al derecho al cobro de regalías, conceptuándolas como producto de la propiedad intelectual obtenido en forma de créditos por cobrar, no menoscabará el trato eventualmente distinto que haya de darse al cobro de regalías en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual. Cabe citar en particular toda regla de contabilidad internacional sobre cómo y cuándo una regalía pasa a ser abonable (por ejemplo, la norma de contabilidad internacional N° 38 de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad). Por ello, las partes en un acuerdo de licencia o en un acuerdo de garantía por el que se pretenda gravar el derecho del licenciante al cobro de esas regalías, deberán tener en cuenta dichas normas.

48. Por último, es igualmente importante señalar que el trato previsto de un derecho al cobro de regalías, es decir al igual que si se tratara de cualquier otro crédito por cobrar, no menoscabará las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia en lo relativo al pago de las regalías como pudiera ser el escalonamiento de los pagos o el porcentaje abonable calculado en función de las condiciones del mercado o del volumen de ventas.

49. De conformidad con la *Guía*, si un acuerdo de licencia (o de sublicencia), en virtud del cual deban pagarse regalías, contiene una cláusula contractual que restringe la facultad del licenciante (o de un sublicenciante) para ceder el cobro de las regalías a un tercero (el “cesionario”), toda cesión de esas regalías por el licenciante (o por el sublicenciante) será, sin embargo, válida, y el licenciatario (o el sublicenciatario) no podrá revocar el acuerdo de licencia (o de sublicencia) por la sola razón de que se hayan cedido las regalías (véase recomendación 24). No obstante, con arreglo a la *Guía*, los derechos de un licenciatario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verán afectados, a menos que disponga otra cosa el régimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la *Guía* (véase recomendación 117 a)). Es decir, el licenciatario podrá oponer al cesionario toda excepción o todo derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase recomendación 120 a)).

Además, la *Guía* tampoco menoscabará la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante), con arreglo a la ley por lo demás aplicable, por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase recomendación 24).

50. Es importante señalar que la recomendación 24 sólo será aplicable a los créditos por cobrar, y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no será aplicable a un acuerdo celebrado entre un licenciante y un licenciatarario por el que se estipule que el licenciatarario no tendrá derecho a otorgar sublicencias.

51. También es importante señalar que la recomendación 24 será únicamente aplicable a un pacto entre un acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el crédito por cobrar adeudado al acreedor por el deudor no pueda cederse. La recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el deudor no pueda ceder créditos que le sean debidos al deudor por terceros. Así pues, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciatarario por el que se estipule que el licenciatarario no podrá hacer cesión de su derecho a cobrar las regalías que le sean abonables por terceros sublicenciatarios por concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo puede existir, por ejemplo, cuando el licenciante pacte con el licenciatarario que este último destine las regalías que le sean abonables por su sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual licenciados. Así pues, la recomendación 24 no afectará al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciatarario en términos que le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciatarario y los sublicenciatarios. Ahora bien, un licenciante no podrá controlar por acuerdo el flujo financiero de las regalías en todo supuesto en el que el licenciatarario, obrando a título de sublicenciante, constituya un gravamen sobre su derecho al cobro de las subregalías (salvo que el licenciante haya prohibido las sublicencias). Además, de ser declarado insolvente el licenciatarario, el licenciante será tratado como un acreedor ordinario, salvo que haya obtenido una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías.

52. Además, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el licenciante y el licenciatarario en virtud del cual el licenciante pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciatarario viola una cláusula que le prohíba ceder las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios. En este contexto, el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licenciatarario incumple lo estipulado al respecto dará a los sublicenciatarios un fuerte incentivo para asegurarse de que el licenciatarario paga al licenciante. Además, la recomendación 24 no afectará tampoco al derecho del licenciante: a) a estipular con el licenciatarario que una parte de las regalías abonables a éste (que representan fondos destinados al pago de las regalías que el licenciatarario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta que esté a nombre del licenciante; o b) a obtener una garantía real sobre las futuras regalías abonables al licenciatarario por sus sublicenciatarios, a inscribir a este respecto una notificación en el registro general de las garantías reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) y a obtener así una garantía real que goce de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciatarario (a reserva de lo que disponen las reglas de la *Guía* a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales).

3. “Derechos” del licenciatario

53. Todo licenciatario estará normalmente facultado para utilizar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Cabe que esté además facultado para otorgar sublicencias y para cobrar toda regalía abonable en virtud del acuerdo de sublicencia, salvo que el acuerdo de licencia o el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa. Lo anteriormente dicho, respecto de los derechos de un licenciante, se aplica por igual a todo licenciatario que actúe como sublicenciante.

54. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, de algunos países, no se permite que el licenciatario constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar la propiedad intelectual licenciada o sobre su derecho a cobrar regalías, a título de sublicenciante, de los sublicenciatarios (cabe prever alguna excepción al respecto cuando el licenciatario venda su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada, reservándose su derecho a determinar quién podrá utilizarla. De lo contrario, se estaría poniendo en peligro el valor y la confidencialidad de la información incorporada al derecho de propiedad intelectual. Si la licencia es transferible y el licenciatario la transfiere, el cesionario adquirirá la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. La *Guía* no afectará a esas prácticas aplicables en materia de licencia de propiedad intelectual.

4. Derechos sobre la propiedad intelectual utilizada respecto de un bien corporal

55. Cabe utilizar propiedad intelectual respecto de un bien corporal. Por ejemplo, el bien corporal puede ser fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; por ejemplo, en el caso de unos vaqueros que lleven una marca comercial o de un automóvil que lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor; o cabe también que un disco compacto contenga un programa informático o que una bomba térmica contenga un mecanismo patentado.

56. Cuando se utilice propiedad intelectual respecto de un bien corporal, nos encontramos ante dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien corporal. Su índole es distinta. El derecho interno de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle algunas de las aplicaciones del bien corporal, pero no todas. Por ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual relativo a los derechos de autor permite que el propietario o titular de menor rango del derecho impida la duplicación no autorizada de un libro, pero no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garantía real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporado el derecho, y la garantía constituida sobre un bien corporal no se extiende al derecho de propiedad intelectual que lleve, en cierta medida, incorporado.

57. Claro está, que las partes en un acuerdo de garantía podrán pactar que la garantía grave tanto el bien corporal como la propiedad intelectual utilizada respecto de dicho bien. Por ejemplo, cabrá gravar las existencias de vaqueros de marca y la propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, a raíz de todo

incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no sólo los vaqueros de marca gravados sino también el derecho a producir otros vaqueros con la marca gravada. En otras palabras, el alcance de la garantía real dependerá de la descripción que se dé del bien gravado en el acuerdo de garantía. A este respecto, cabe preguntarse si la descripción del bien gravado debe ser precisa (por ejemplo, “todas mis existencias con los derechos de propiedad intelectual y demás derechos que lleven asociados”) o si bastará con dar una descripción genérica (“la totalidad de mis existencias”). Se diría que, de conformidad con los principios de la *Guía* y las expectativas razonables de las partes, bastará con dar una descripción genérica que deje margen para suponer que puede haber distintos bienes asociados. Al mismo tiempo, deberá respetarse todo principio clave del derecho interno de la propiedad intelectual que sea aplicable a la descripción de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada por un acuerdo de garantía.

58. Como ya se ha señalado, una garantía real constituida sobre un bien corporal en relación con el cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual utilizada en lo que respecta al bien corporal, pero sí es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las características del bien en que se utilice la propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía real es aplicable a un aparato de televisión en su calidad de televisor que funciona). Así pues, una garantía real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando la propiedad intelectual. No obstante, a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podrá ejercitar las vías de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algún derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno aplicable de la propiedad intelectual, quepa aplicar a la ejecución de la garantía real el concepto de “agotamiento” (o conceptos similares) (véase el examen de la vía ejecutoria en A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3).

59. Cabe resumir las observaciones anteriores con una recomendación del siguiente tenor:

“En el caso de una garantía real sobre un bien corporal respecto del cual se utilice propiedad intelectual, el régimen debería disponer que, salvo que el acuerdo de garantía estipule otra cosa, una garantía real constituida sobre propiedad intelectual no se extenderá a los bienes corporales respecto de los cuales se utilice dicha propiedad intelectual, y que una garantía real sobre tal bien corporal no se extenderá a la propiedad intelectual utilizada. Sin embargo, nada de lo dispuesto en la presente recomendación limitará los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por un gravamen constituido sobre esa propiedad intelectual para hacer valer su garantía sobre dicho bien corporal en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, ni limitará los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien corporal, para hacer valer su garantía sobre ese bien en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual.”

G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura

60. La *Guía* prevé que los otorgantes pueden conceder garantías reales sobre bienes futuros, es decir, sobre bienes que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitución de una garantía real (véase recomendación 17). Esta recomendación se aplica a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase recomendación 4 b)). En consecuencia, con arreglo a la *Guía* cabrá constituir garantías reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, véanse recomendación 18 y párrs. 65 y 66 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros.

61. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos países sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de tales derechos obtengan financiación para nuevas obras, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, en algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda la patente. Del mismo modo, es práctica usual financiar por adelantado la producción de películas cinematográficas o de programas informáticos.

62. No obstante, en ciertos casos, el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelación tras el transcurso de cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. La prohibición legal tal vez consista en exigir una descripción precisa de la propiedad intelectual. Por último, al igual que respecto de otros bienes, la prohibición legal puede ser resultado del principio *nemo dat*, conforme al cual el acreedor que obtenga una garantía real no obtendrá derechos superiores a los del otorgante. En particular, si el otorgante es un licenciataria, éste no podrá dar un derecho superior al que le haya concedido el licenciante.

63. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como bien gravable para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a ciertos términos como “mejoras” o “adaptaciones”. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la “titularidad”, que es un factor determinante en la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual. Dicha determinación tendrá suma importancia en el caso de un programa informático, ya que la garantía del prestamista sobre el programa existente al otorgarse el crédito garantizado tal vez no se extienda a las modificaciones que se introduzcan en dicho programa si se determina que, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, esas modificaciones son conceptuales como obras nuevas (adaptaciones) para las que se requiera una nueva transferencia. Cabe hacer consideraciones similares si en dichos programas se han incorporado patentes que están sujetas a “mejoras”. Al igual que

con otras prohibiciones legales, la *Guía* no afecta a este tipo de prohibiciones (véase recomendación 18).

64. Si el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de toda propiedad intelectual futura, el régimen recomendado por la *Guía* no será aplicable a esta cuestión en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase recomendación 4 b)). Pero, de no ser así, la *Guía* será aplicable, por lo que estará permitido gravar cualquier bien futuro (véase recomendación 17). Si el derecho interno de la propiedad intelectual prevé ciertos límites a la transferibilidad de la propiedad intelectual futura, debe recordarse que esos límites suelen estar destinados a amparar al propietario. De nuevo, todo Estado que adopte el régimen recomendado por la *Guía* tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si las ventajas atribuibles a esos límites (por ejemplo, la de amparar al propietario) son superiores a las que pueda entrañar la utilización de tales bienes como garantía para la obtención de crédito (por ejemplo, la financiación de actividades de investigación y desarrollo).

H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

65. Tal vez ciertas normas del derecho interno de la propiedad intelectual limiten el poder de un propietario o titular de menor rango para constituir una garantía real válida sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados sólo son transferibles los derechos económicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no lo será. Además, la legislación de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneración equitativa puede no ser transferible, al menos antes de que el autor haya realmente cobrado la suma pertinente. Además, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela. La *Guía* respeta todas estas limitaciones de la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual (véase recomendación 18).

66. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a los que la *Guía* puede afectar son las limitaciones legales de la cesión de créditos por cobrar futuros, de la cesión global de créditos, y de la cesión de fracciones de crédito o de derechos indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse art. 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y recomendaciones 23 a 25). Además, la *Guía* puede afectar a las limitaciones contractuales, pero únicamente en lo que respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sólo en un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse párrs. 60 a 64 *supra*).