



Asamblea General

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

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

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

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-59	2
A. Información de antecedentes	1-12	2
B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual	13-18	5
C. Terminología	19-39	7
D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse	40-41	15
E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual	42-52	16
F. Objetivos clave y principios básicos	53-59	19



I. Introducción

A. Información de antecedentes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrs. 1 a 12, véase A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 1 a 8; A/CN.9/670, párrs. 17 y 117; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, capítulo XI, nota para el Grupo de Trabajo, párrs. 1 a 4; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 1 a 7, A/CN.9/667, párr. 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 y 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

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

² *Ibid.*, párr. 83.

³ *Ibid.*, párr. 86.

constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiación garantizada y 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 la nota se analizaban brevemente cuestiones relacionadas con la insolvencia. 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 las operaciones garantizadas (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).

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 Núm.17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

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

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 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 preliminar⁷.

8. En su 14º período de sesiones (Viena, 20 a 24 de octubre de 2008), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota preparada por la Secretaría con el título “Anexo de 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 ese 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 (véase 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 143). Se consideró, a este respecto, que debería hacerse todo 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 y su adopción durante su 43º período de sesiones en 2010 (véase A/CN.9/667, párr. 143).

9. En su 35º período de sesiones (Viena, 17 a 21 de noviembre de 2008), el Grupo de Trabajo V examinó las cuestiones que implicaban conexiones con el régimen de la insolvencia que le fueron remitidas por el Grupo de Trabajo VI para incluirlas en el proyecto de anexo y confirmó que las respuestas que figuran en el cuadro que se encuentra al final del documento A/CN.9/667 reflejan con precisión las repercusiones de la Guía sobre la insolvencia. En ese sentido, se sugirió que esas consideraciones se incluyeran en un comentario que se prepararía ulteriormente. Con respecto a la posibilidad de que un licenciatario, en virtud de un acuerdo de licencia revocado por el representante de la insolvencia del licenciante, pueda ser autorizado, en virtud de algunas leyes, a seguir ejerciendo los derechos previstos en dicho acuerdo a pesar de la revocación, el Grupo de Trabajo convino en que no estaba en condiciones de examinar adecuadamente esta cuestión sin una mejor comprensión del alcance y el ámbito de las cuestiones pertinentes, y pidió a la Secretaría que preparase un documento de trabajo, para examinarlo en su próximo período de sesiones, que proporcionara información de antecedentes relativa al debate sobre el régimen aplicable a los contratos celebrado durante la elaboración de la Guía sobre la Insolvencia y de las recomendaciones adoptadas. El Grupo de Trabajo V llegó a la misma conclusión con respecto a la cuestión de si un acreedor garantizado podía pedir al representante de la insolvencia del licenciante o al tribunal de la insolvencia que fijara un plazo para que el representante de la insolvencia decidiera si cumplía o revocaba un acuerdo de licencia y convocara una audiencia especial para tratar de resolver cualquier controversia (véase A/CN.9/666, párrs. 112 a 117).

⁷ *Ibid.*, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento Núm.17 (A/62/17 (Part I)), párr. 326.

10. En su 15º período de sesiones (Nueva York, 27 de abril a 1º de mayo de 2009), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la secretaría titulada “Proyecto de anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add. 1 a Add 4). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto de anexo que tuviera en cuenta las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, párr. 16). Además, el Grupo de Trabajo, tras conocer una nota de la Secretaría titulada “Examen de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia en lo relativo a la propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.V/WP.87), aprobó el contenido del debate sobre la repercusión de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4) y lo remitió al Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122). Además, el Grupo de Trabajo mantuvo un debate preliminar sobre su futuro programa de trabajo (véase A/CN.9/670, párrs. 123 a 126).

11. En su 36º período de sesiones (Nueva York, 18 a 22 de mayo de 2009), el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) examinó las cuestiones referentes a la insolvencia que le había remitido el Grupo de Trabajo VI basándose en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.87 y A/CN.9/WG.VI /WP.37/Add.4 y en un extracto del informe del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo V aprobó el contenido de las partes del proyecto de anexo referentes a las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual en una garantía real sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia, conforme a lo expuesto en los párrafos 22 a 40 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, así como las conclusiones a que llegó el Grupo de Trabajo VI y las revisiones que hizo en el texto en su 15º período de sesiones (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122).

12. En su 16º período de sesiones (Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009, el Grupo de Trabajo proseguirá su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7). [...]

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

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 13 a 18, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 9 a 14, A/CN.9/670, párr. 18; 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.]

13. 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 si sus disposiciones son incompatibles 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)).

14. 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 concepto de “propiedad intelectual” tiene por objeto garantizar la compatibilidad de la *Guía* con el derecho interno y los tratados aplicables a la propiedad intelectual (véanse los párrafos 26 a 28 *infra*). La fórmula “derecho interno de la propiedad intelectual” (*law relating to intellectual property*) abarca la legislación 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 ámbito de la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado lo definirá 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 o TRIPS”, según dispongan esos tratados. En el suplemento la expresión “derecho interno de la propiedad intelectual” se entiende referida al derecho interno y al derecho dimanante de tratados internacionales, en los que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual que rijan específicamente a las garantías reales sobre propiedad intelectual, pero no al régimen general de las garantías constituidas sobre diversas clases de bienes y que tal vez sea también aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual (véase el párrafo 29 *infra*).

15. La finalidad de la recomendación 4 b) es 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.39/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.

16. 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. Con tal 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.

17. El Suplemento 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 Suplemento se examina el modo en que los principios de la *Guía* son aplicables cuando el bien gravado sea 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 Suplemento, 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*.

18. Si bien con el Suplemento no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, como ya se ha indicado, es posible que el Suplemento repercuta en esa normativa. En el Suplemento 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. Terminología⁸

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 19 a 39, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 15 a 32; A/CN.9/670, párrs. 19 y 20; 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. 104-107.]

a) Reclamante concurrente

19. Conforme 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 (véase “reclamante concurrente”, Introducción a la *Guía*, párr. 20). Por ello la *Guía* utiliza los términos “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

⁸ Para mayor comodidad del lector, en el Suplemento se sigue el orden en el que se tratan las cuestiones en la *Guía* (es decir, introducción con terminología, ejemplos y objetivos clave y principios básicos, alcance, constitución de una garantía real, etc.).

derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, así como un comprador, cesionario, arrendatario o licenciario del mismo bien). Los términos “reclamante concurrente” son un factor esencial en la aplicación del orden de prelación recomendado por la *Guía*, en 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.

20. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual, no se utiliza el concepto de “reclamante concurrente” y los conflictos de prelación suelen darse entre cesionarios y licenciarios 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 licenciario 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 (inclusive un cesionario en una transferencia realizada a título de garantía, que en la *Guía* es considerado un acreedor garantizado). No obstante, la *Guía* sería aplicable 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).

b) Bien gravado

21. La *Guía* utiliza el concepto de “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”.

22. La *Guía* utiliza también diversos términos para designar ciertos derechos de propiedad intelectual que podrán ser utilizados como bienes gravables sin interferir con la naturaleza, 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. Esos tipos de propiedad intelectual que pueden utilizarse como garantía para obtener crédito incluyen los derechos de un titular de propiedad intelectual (“propietario”), los derechos de un cesionario o del sucesor del propietario como titular, los derechos de un licenciante o de un licenciario en virtud de un acuerdo de licencia y los derechos constituidos sobre propiedad intelectual utilizada respecto de un bien corporal, siempre y cuando el derecho de propiedad intelectual se defina como bien gravado en el acuerdo de garantía. El propietario, el licenciante o el licenciario pueden gravar todos sus derechos o parte de ellos.

23. En virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, los derechos de un titular de propiedad intelectual suelen incluir el derecho a impedir el uso no autorizado de su propiedad intelectual, el derecho a renovar inscripciones registrales y el derecho a transferir y conceder licencias sobre su propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de una patente, el titular de la patente goza de derechos exclusivos para prevenir ciertos actos, como la producción, utilización o venta del producto patentado sin la autorización del titular de la patente.

24. Por lo común, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual y del derecho de los contratos, los derechos de un licenciante y de un licenciario dependen de lo estipulado en el acuerdo de licencia (en el caso de una licencia contractual), de la legislación (en el caso de una licencia obligatoria o regulada por ley) o de las consecuencias jurídicas de una determinada conducta (en el caso de una licencia implícita). Además, normalmente los derechos de un licenciante incluyen el derecho a reclamar el pago de regalías y a revocar el acuerdo de licencia. Del mismo modo, 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 concertado por el acreedor garantizado y el otorgante (propietario, licenciante o licenciario de la propiedad intelectual pertinente) de conformidad con el régimen de las operaciones garantizadas y con el derecho interno de la propiedad intelectual.

c) Otorgante

25. Como ya se mencionó, en una operación garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado será el derecho de propiedad intelectual del propietario de tal derecho, los derechos de un licenciante (inclusive el derecho al cobro de regalías) o la autorización dada al licenciario para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada, el derecho a otorgar sublicencias y a cobrar subregalías. Así pues, el término “otorgante” designará, en función del tipo de propiedad intelectual que se grave, a un propietario, un licenciante o un licenciario (si bien, a diferencia del propietario, un licenciante o un licenciario tal vez no gocen siempre de derechos exclusivos, pues el concepto se entiende en el contexto del derecho interno de la propiedad intelectual). Por último, al igual que en cualquier operación garantizada con otros tipos de bienes corporales, 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.

d) Propiedad intelectual

26. Como ya se ha señalado, la *Guía* utiliza el concepto de “propiedad intelectual” para designar conjuntamente los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicios, los secretos comerciales y los diseños, así como todo otro bien que se considere propiedad intelectual en virtud de la legislación del Estado promulgante o de un acuerdo internacional en que el Estado sea parte (como

los derechos afines o conexos⁹ o las variedades de plantas). Por ello, toda mención en la *Guía* de la “propiedad intelectual” deberá ser entendida como referida a un “derecho de propiedad intelectual”, como los derechos de un propietario de propiedad intelectual, de un licenciante o de un licenciataria. El comentario explica que el significado que se da en la *Guía* “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 ajustar esta definición a su propio derecho interno (de origen tanto legal como convencional) (véase Introducción a la *Guía*, nota 24). Un Estado promulgante tal vez desee agregar a la lista mencionada, o borrar de ella, tipos de propiedad intelectual para armonizarla con su derecho interno¹⁰. Es decir, la *Guía* reconoce, para sus propios fines, como propiedad intelectual todo lo que el Estado promulgante considere como propiedad intelectual con arreglo a su derecho interno y a sus obligaciones internacionales.

27. 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. Conforme a la *Guía*, esas corrientes de ingresos se consideran “créditos por cobrar” y podrían constituir el bien gravado original si se describen como tal en el acuerdo de garantía, o el producto de propiedad intelectual, si el bien gravado original es propiedad intelectual. Sin embargo, el tratamiento dado a esas corrientes de ingresos en la *Guía* no impide que sean tratadas de otro modo en el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, a efectos del derecho interno de la propiedad intelectual, el derecho de un licenciante al cobro de una remuneración equitativa podría considerarse parte del derecho de propiedad intelectual del licenciante.

28. También es importante señalar que un acuerdo de licencia sobre propiedad intelectual no constituye una operación garantizada, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real. Así pues, el régimen de las operaciones garantizadas no afectará a los derechos y obligaciones de un licenciante o un licenciataria a tenor de un acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabará la facultad del propietario, del licenciante o del licenciataria para limitar la transferibilidad de sus derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, conviene señalar que, si bien la capacidad de un titular de propiedad intelectual para otorgar una licencia es una cuestión jurídica regulada por el régimen

⁹ Los derechos de autor guardan una estrecha relación con los derechos conceptualmente afines, también denominados derechos conexos. Se dice que esos derechos son “ceranos” a los derechos de autor. Esta denominación suele abarcar los derechos de actores en el mundo del espectáculo, de productores de grabaciones sonoras y de organizaciones de emisión radiofónica o televisiva. Pero en algunos países abarcan también los derechos de los productores de películas o los derechos sobre fotografías. Se conocen a veces como *Diritti connessi* (derecho conexos) o *Verwandte Schutzrechte* (derechos conexos) o *Droits Voisins* (derechos cercanos), pero la expresión más común es la de *Neighbouring rights* en inglés. A nivel internacional, esos derechos conexos o cercanos suelen estar amparados por el Convenio de Roma para la protección de actores del mundo del espectáculo, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de emisiones radiofónicas y televisivas, del 26 de octubre de 1961. En el tratado de la OMPI sobre actuaciones y grabaciones sonoras, del 20 de diciembre de 1996, se protege también a ciertos actores del mundo del espectáculo y a productores de grabaciones sonoras.

¹⁰ Véase la nota 32 de pie de página de la Introducción a la *Guía*.

de la propiedad intelectual, la capacidad del acreedor garantizado del propietario para prohibir mediante un acuerdo al propietario que otorgue una licencia es una cuestión que se regula en el régimen de las operaciones garantizadas y que se trata en el proyecto de Suplemento (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39.Add. 6, párr.1).

e) Régimen y derecho interno de la propiedad intelectual

29. Como ya se mencionó, en el comentario se aclara que el término “régimen” se utiliza en toda la *Guía* para designar el derecho de rango legal y el derecho reglamentario. Además, la *Guía* aclara que la expresión “derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)) es de mayor alcance que el régimen de la propiedad intelectual (referido a las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), pero de menor alcance que el derecho común de los contratos o el derecho común de los derechos reales (véase la Introducción a la *Guía*, párrafo 19). En particular, el concepto de “derecho interno de la propiedad intelectual” se entiende referido al derecho interno o al derecho dimanante de acuerdos internacionales, en lo que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual que rijan específicamente las garantías reales sobre propiedad intelectual, y no al derecho que regule en general las garantías reales sobre diversos tipos de bienes y que tal vez rijan las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, formaría parte del “derecho interno de la propiedad intelectual” un régimen de la propiedad intelectual específicamente aplicable a las prendas o hipotecas de derechos de autor sobre programas informáticos suponiendo, claro está, que ese régimen específico rige la propiedad intelectual y no constituye simplemente la aplicación de la legislación general de un Estado sobre prendas e hipotecas al contexto de la propiedad intelectual.

f) Licencia

30. En la *Guía* se utiliza también el término “licencia” como concepto general, al tiempo que se reconoce que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, puede hacerse a veces una distinción: a) entre las licencias contractuales (ya sean expresas o implícitas) y las licencias obligatorias o reguladas por ley, que no son fruto de un acuerdo; entre un acuerdo de licencia y la licencia que se otorga mediante el acuerdo (por ejemplo, la autorización para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada); y c) entre las licencias exclusivas (que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, pueden considerarse transferencias) y las licencias no exclusivas. Además, en virtud de la *Guía*, un acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real.

31. 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)¹¹ y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006))¹². En particular, la *Guía* no interfiere en las cláusulas o los límites

¹¹ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

¹² <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>.

establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa el tipo de propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringidos, el área geográfica y la duración del derecho licenciado. 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*. Por ejemplo, cabrá otorgar una 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”.

32. 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.

g) Crédito por cobrar y cesión del crédito

33. 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 en el Comercio Internacional (en adelante “la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos”)¹³ para designar el derecho al cobro de una obligación monetaria, por lo que para los fines de la *Guía* ese concepto es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o no) de un licenciario/sublicenciante a cobrar las regalías de la licencia (sin que ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia, como a un acuerdo entre licenciante y el licenciario de que este último no constituirá una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías). El significado exacto y el alcance de las regalías en concepto de licencia dependen de 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 (véase el análisis de “acreedor garantizado” en los párrafos 35 a 37 *infra*, véase el análisis de la distinción entre un acreedor garantizado y un titular de propiedad intelectual en los párrafos 10 a 12 de A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2).

34. 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 (conceptuada en la *Guía* como operación garantizada) 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 Suplemento utiliza el término “transferencia” (en vez de “cesión”) para referirse a la transferencia de los derechos del titular de la

¹³ Publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.04.V.14.

propiedad intelectual. Si bien la *Guía* se aplica a todos los tipos de cesión de créditos por cobrar, no es aplicable a las transferencias puras y simples de tales derechos, de derechos que no sean créditos por cobrar (véanse las recomendaciones 2 d) y 3). Conviene señalar también que, si bien las definiciones de “transferencia” o “licencia” se dejan en manos del régimen de la propiedad o del derecho de los contratos de cada país, la *Guía* no utiliza el término “transferencia” para designar un acuerdo de licencia.

h) Propietario

35. En la *Guía* no se explica el término “propietario” de un bien gravado, tanto si el bien es propiedad intelectual como si no lo es. Esta cuestión se regula en el régimen de la propiedad pertinente. Por lo tanto, en la *Guía* se emplea la expresión “titular de propiedad intelectual”, remitiendo al sentido que se le da en el derecho interno de la propiedad intelectual, que suele ser el de la persona facultada para ejecutar los derechos exclusivos derivados de la propiedad intelectual o su cesionario, es decir, el creador, el autor o el inventor o su sucesor en la titularidad (sobre la cuestión de si un acreedor garantizado puede ejercer los derechos de un titular de propiedad intelectual, véase el párrafo 37).

i) Acreedor garantizado

36. 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, siempre que el otorgante esté, naturalmente, legitimado para constituir un gravamen sobre dicho bien. Por ello, la *Guía* no utiliza los términos “acreedor garantizado” (que incluyen 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 conforme a la *Guía* haya adquirido así 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, por ejemplo, que, incluso después de la creación del gravamen, el propietario del bien gravado podrá ejercer todos sus derechos como 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 a 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 otros acreedores del deudor) o si el acreedor garantizado adquiere la propiedad del bien gravado en el curso de una venta ejecutoria pública de dicho bien.

37. 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 conceptuada de transferencia de la titularidad del propietario de la propiedad intelectual y cabe que se le reconozcan al acreedor garantizado los derechos de un propietario, de un licenciante o de un licenciario, como el derecho a conservar la propiedad intelectual gravada y a tratar con las autoridades públicas, a otorgar licencias o a 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, el licenciante o el licenciario que el acreedor garantizado pasará a ser propietario, licenciante o licenciario 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, licenciante o licenciario del derecho gravado, el concepto de “acreedor garantizado” podrá designar al propietario, al licenciante o al licenciario 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 constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio ejecutorio de una garantía real (a reserva de la limitación enunciada en la recomendación 4b)); 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.

j) Garantía real

38. 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 tal derecho (véase la definición de “garantía real” en la Introducción a la *Guía*, párrafo 20 y recomendaciones 2d) y 8). 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 con 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*.

k) Transferencia

39. Si bien en la *Guía* se emplea el concepto de “transferencia pura y simple” para designar una transferencia de propiedad (véase el párrafo 25 del capítulo I de la *Guía* sobre el ámbito de aplicación), el significado exacto de estos términos se regula en el régimen de la propiedad. En la *Guía* se utiliza también la expresión “transferencia a título de garantía” para designar una operación que sólo es una transferencia nominalmente, pero que funcionalmente constituye una operación garantizada. En vista del enfoque funcional, integrado y global que la *Guía* da a las

operaciones garantizadas (véanse las recomendaciones 2 d) y 8), a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la *Guía* asimila una transferencia con fines de garantía a una operación garantizada. Habida cuenta de la posibilidad de que en otro régimen se caracterice de modo distinto una transferencia con fines de garantía, aplicable a todos los bienes, no es una cuestión respecto de la cual la *Guía* daría primacía al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b) y los párrafos 12 a 17 *supra*). Sin embargo, este enfoque no afecta a una caracterización distinta de una transferencia que no sea una transferencia pura y simple a los efectos del derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conforme al régimen de la propiedad intelectual, la expresión “transferencia que no sea una transferencia pura y simple” puede designar una transferencia de partes de derechos exclusivos de un licenciante a un licenciatario en la que el licenciante conserve algunos derechos.

D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse

[*Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 40 a 52, véase A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 33 a 46; A/CN.9/670, párrs. 21 a 26; 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.*]

40. La valoración del bien gravable es también una cuestión que todo acreedor prudente tendrá que resolver cualquiera que sea el tipo de 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 esa propiedad es explotable para generar ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, habrá que averiguar si la patente tiene alguna aplicación comercial y, de ser así, qué ingresos reportará la venta del producto patentado.

41. 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. No obstante, dada la creciente importancia de la propiedad intelectual como 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. Además, en algunos Estados las partes pueden valerse de metodologías de valoración preparadas por instituciones nacionales, como asociaciones bancarias. También pueden recurrir a la capacitación en técnicas de evaluación de propiedad intelectual en general o destinada a los acuerdos de licencia impartida por organizaciones internacionales, como la OMPI. Asimismo, las partes pueden valerse de las normas para la valoración de la propiedad intelectual como bien gravable en garantía de un crédito financiero, elaboradas por otras organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

42. 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 licenciario 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 el ejemplo 1, el bien gravado son los derechos del propietario de la propiedad intelectual. En los ejemplos 2 y 3, el bien gravado son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, los derechos de un licenciario.

43. 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.

44. 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 casi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye sus derechos de propiedad intelectual.

45. Cada uno de estos ejemplos sirve para ilustrar cómo un propietario, un licenciante o un licenciario 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 naturaleza 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 si la financiación garantizada propuesta puede interferir o no en 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 deudora¹⁴.

¹⁴ Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el artículo 19 del Reglamento del Consejo (CE) Núm. 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.

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

46. La empresa 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 empresa 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. A tal 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 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 empresa A obtenga una nueva patente, facilitará al banco A su cadena de titularidad y la valoración 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)

47. La empresa 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 accesorios. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige que todo licenciatario le notifique sus ventas y pague regalías trimestrales en función de esas ventas. La empresa 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 licenciatarios, junto con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El banco B exigirá a continuación de la empresa B que obtenga de cada licenciatario un “certificado confirmatorio” de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la ausencia de impagos, en el que además el licenciatario confirme que consiente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las futuras regalías a la parte que corresponda (por ejemplo, a la empresa B, al banco B o a una cuenta bloqueada).

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

48. La sociedad C, empresa cinematográfica, desea producir una película. La empresa C crea una sociedad independiente para rodar la película y contratar a los guionistas, productores, directores y actores. La empresa 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 empresa 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 empresa C, el banco C y el distribuidor/licenciataro conciertan un acuerdo de “reconocimiento y asignación” con arreglo al cual el licenciataro reconoce la prelación de la garantía real del banco C y la cesión al banco de las regalías abonables, por el licenciataro, mientras que el banco conviene en que en caso de que haya de ejercitar su garantía real sobre los derechos del licenciante, no revocará la licencia en tanto que el licenciataro siga abonando las regalías y respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

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

49. La empresa 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 empresa D incorpora a sus productos componentes informáticos licenciados por terceros (y que la empresa D sublicencia a sus clientes). La empresa D desea obtener un préstamo del banco D garantizado por un gravamen constituido sobre sus derechos como licenciataro de la propiedad intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a incorporar a sus propios programas informáticos componentes informáticos que le son licenciados por terceros. A título de prueba, la empresa 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)

50. La empresa E, fabricante de pantalones vaqueros (*jeans*) 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 a vender esos artículos. La empresa E facilita al banco E sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y sus obligaciones frente al propietario de 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)

51. La empresa F, una de las distribuidoras de la empresa E, desea obtener un préstamo del banco F garantizado parcialmente por sus existencias de pantalones de diseño y otras prendas compradas a la empresa E, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa E. La empresa F facilita al banco F facturas de la empresa E que acreditan que adquirió los pantalones en una venta autorizada, o copias de sus acuerdos con la empresa E, que acreditan que los pantalones distribuidos por la empresa F son auténticos. 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)

52. La empresa G, fabricante y distribuidora de productos cosméticos, desea obtener la apertura de un crédito por valor de 200 millones de euros para capital de explotación de su negocio. El banco G condiciona la concesión del 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 la empresa sea propietaria o licenciataria.

F. Objetivos clave y principios básicos

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 53 a 59, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 47 a 53; A/CN.9/670, párr. 27; 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.]

53. 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 previsibilidad y la transparencia (véase la Introducción, sección D.2, 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 la Introducción, sección D. 3, de la *Guía*).

54. 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 menoscabo de los derechos reconocidos al propietario, al licenciante o al licenciataria 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. Del mismo modo, todos los objetivos clave y principios básicos antes mencionados son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea propiedad intelectual o lleve incorporado tal tipo de propiedad. Por ejemplo, la *Guía* tiene por objeto:

- a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual para utilizar el valor de su propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito financiero (véase el objetivo clave 1, apartado a));
- b) Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de sus derechos para la obtención de crédito (véase el objetivo clave 1, apartado b));
- c) Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual para constituir garantías reales sobre esos derechos por algún método simple y eficiente (véase el 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 el objetivo clave 1, apartado i));

e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y previsibilidad, si existe una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado f));

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

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

55. Uno de los principios básicos del derecho interno de la propiedad intelectual es impedir el uso no autorizado de propiedad intelectual, o proteger su valor, y estimular así la innovación y la creatividad. Al servicio de este principio general, el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual, a los licenciantes y a los licenciarios de propiedad intelectual. Con miras a lograr los objetivos clave del régimen de las operaciones garantizadas sin menoscabar 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. Este principio está enunciado en el apartado b) de la recomendación 4 (véanse los párrafos 13 a 18 *supra* y A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, sección II. A. 4).

56. 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, el licenciante o el licenciario, para hacer valer o preservar el valor de sus derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos derechos. Así pues, el objetivo clave de promover la financiación de una empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deberá lograrse de modo que no se menoscaben 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 y fomentar así la innovación y la creatividad.

57. Del mismo modo, este objetivo clave de facilitar la obtención de crédito garantizado sin menoscabar los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual significa también que ni la existencia de un régimen de la financiación garantizada ni la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual debe restar valor a la propiedad intelectual afectada. Así, por ejemplo, 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 entrañar una pérdida de valor de la propiedad intelectual o incluso constituir un acto de abandono de la misma) por su propietario o por el acreedor garantizado.

58. Además, este objetivo clave significa que, en el caso de los bienes o servicios asociados a marcas, el régimen de las operaciones garantizadas no debería causar confusión al consumidor sobre el origen de los bienes o servicios. Por ejemplo, si un acreedor garantizado sustituye el nombre y la dirección del fabricante y pone en las mercancías una etiqueta con su propio nombre y dirección o retiene la marca comercial y vende las mercancías en un Estado en que la marca comercial tenga otro propietario se generará sin duda confusión sobre el origen de los bienes.

59. Por último, este objetivo clave significa que el régimen de las operaciones garantizadas no debería permitir que pudiera constituirse una garantía real, sin el consentimiento del licenciante, sobre los derechos de un licenciatario que no fueran transferibles sin el consentimiento del licenciante.
