



Asamblea General

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

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
16° 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>
VII. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual.	1-5	3
A. Aplicación del principio de la autonomía contractual.	1	3
B. Preservación de la propiedad intelectual gravada	2-5	3
VIII. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual	6-7	5
IX. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual	8-32	6
A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho aplicable a la propiedad intelectual	8-11	6
B. Ejecución de la garantía según cual sea la índole de la propiedad intelectual gravada	12-13	7
C. Toma de “posesión” de los documentos necesarios para la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual gravada	14-15	8
D. Disposición de la propiedad intelectual gravada	16-17	9



E.	Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada	18-20	9
F.	Propuesta por el acreedor garantizado de adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda	21	10
G.	Cobro de regalías y otros derechos de licencia	22	11
H.	Otros derechos contractuales del licenciante	23	11
I.	Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada	24-27	11
J.	Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario	28-32	13

VII. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 1 a 5, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 19 a 22; A/CN.9/670, párrs. 96 a 103; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 62 a 63; A/CN.9/667, párrs. 104 a 108; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 26 a 30; y A/CN.9/649, párrs. 57 a 59.]

A. Aplicación del principio de la autonomía contractual

1. Con escasas excepciones, la *Guía* suele reconocer la autonomía de las partes en un acuerdo de garantía para modelarlo conforme a sus necesidades (véase recomendación 10). El principio de la autonomía contractual se aplica por igual a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitación expresamente prevista en la legislación sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, a menos que el derecho sobre la propiedad intelectual disponga otra cosa, un propietario que sea otorgante y su acreedor garantizado podrán convenir en que: a) el acreedor garantizado pueda ejercer algunos de los derechos del propietario (por ejemplo, a negociar con las autoridades y a renovar la inscripción registral o demandar a los infractores; véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párr. 23); b) el otorgante no podrá conceder licencias (en particular, licencias exclusivas) sin el consentimiento del acreedor garantizado; o c) el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías adeudadas al otorgante como licenciante incluso antes de que se produzca un incumplimiento por parte del otorgante-licenciante.

B. Preservación de la propiedad intelectual gravada

2. Conforme al régimen de las operaciones garantizadas, la parte que esté en posesión de un bien gravado tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para conservarlo en buen estado (véase la recomendación 111). Las reglas aplicables a la propiedad intelectual son similares. Por ejemplo, el otorgante está obligado a tratar con las autoridades, a demandar a los infractores y a renovar las inscripciones registrales. En algunos Estados, la legislación sobre patentes dispone que el titular de la patente no podrá revocar ni limitar la patente gravada sin el consentimiento del acreedor garantizado.

3. Además, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado debería poder convenir con el propietario del derecho de propiedad intelectual en que éste lo faculte para adoptar las medidas necesarias para preservar la propiedad intelectual gravada negociando con las autoridades, demandando a los infractores y renovando las inscripciones registrales incluso antes de un incumplimiento por parte del propietario-otorgante, siempre que ello no esté prohibido por el derecho sobre la propiedad intelectual. De lo contrario, el bien gravado podría perder su valor dado en garantía, si su propietario no ejercita oportunamente los remedios previstos, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Este criterio no privaría de sus derechos al titular de la propiedad intelectual gravada, ya que sería preciso su consentimiento. Tampoco obstaculizaría la aplicación del derecho sobre la propiedad

intelectual, ya que tal acuerdo sería nulo y sin valor si se concertara en violación de esa legislación. Naturalmente, tal vez proceda que todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* examine si su legislación sobre propiedad intelectual debe permitir tales acuerdos, ya que ello facilitaría la utilización de la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

4. Además, a menos que la legislación aplicable a la propiedad intelectual lo prohíba, el acreedor garantizado debería poder pedir al titular que fuera otorgante que lo autorizara a proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, por ejemplo, renovando su inscripción registral o demandando a todo infractor. De lo contrario, podría mermar el valor de la propiedad intelectual gravada, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

5. Si el propietario-otorgante acepta esta solicitud, el acreedor garantizado tendría derecho a ejercer esos derechos con el consentimiento explícito del propietario-otorgante; si este último no respondiera, el acreedor garantizado estaría facultado para ejercer esos derechos con el consentimiento implícito del propietario-otorgante; y, si el propietario-otorgante rechazara la solicitud, el acreedor garantizado no podría ejercer tales derechos. Además, si el otorgante no demandara a los infractores o no renovara las inscripciones registrales, el acreedor garantizado podría considerarlo un caso de incumplimiento, conforme a lo descrito en el acuerdo de garantía, y podría ejecutar su garantía real sobre la propiedad intelectual gravada. En ese caso, este resultado tampoco obstaculizaría la aplicación del derecho sobre la propiedad intelectual, ya que el apartado b) de la recomendación 4 daría preferencia a esa legislación de haber alguna inconsistencia.

Recomendación 245¹

Variante A

La ley debería disponer que el otorgante de una garantía real sobre propiedad intelectual y su acreedor garantizado podrán convenir en quién podrá preservar la propiedad intelectual gravada y, por ejemplo, tratar con las autoridades, demandar a los infractores o renovar las inscripciones registrales de la propiedad intelectual gravada, y podrán convenir en qué circunstancias podrá hacerlo el acreedor garantizado.

Variante B

La ley debería disponer que si, en virtud de otra norma legislativa, el otorgante de una garantía real sobre propiedad intelectual y su acreedor garantizado podrán convenir en que dicho acreedor estará [facultado para] [obligado a] preservar el bien gravado y, por ejemplo, podrá tratar con las autoridades, demandar a los infractores o renovar las inscripciones registrales de la propiedad intelectual gravada, y podrán convenir en qué circunstancias podrá hacerlo el acreedor garantizado, nada de lo dispuesto en la ley impedirá al otorgante y al acreedor garantizado proceder así.

¹ Si esta recomendación pudiera incluirse en la *Guía*, se insertaría en el capítulo relativo a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía como recomendación 116 bis.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, en su 15º período de sesiones, pidió a la Secretaría que preparara otra posible recomendación que se ajustara a la variante B (véase A/CN.9/670, párrs. 101 y 103). El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que la principal diferencia entre las variantes A y B radica en el hecho de que la variante A prevé la autonomía de las partes como cuestión regulada por el régimen de las operaciones garantizadas, mientras que la variante B dispone que dicho régimen no limita la autonomía de las partes si esa autonomía se deriva de disposiciones legales al margen del régimen de las operaciones garantizadas. Si el Grupo de Trabajo decide optar por la variante B, tal vez desee determinar si la preservación del bien gravado debe formularse como derecho o como obligación.]

VIII. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 6 y 7, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párr. 23; A/CN.9/670, párr. 104; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párr. 64; A/CN.9/667, párr. 109; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párr. 32; y A/CN.9/649, párr. 60.]

6. Cuando un licenciante hiciera una cesión en garantía de su crédito frente al licenciatario para el cobro de las regalías abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido) sería un tercero deudor y sus derechos y obligaciones serían los derechos y obligaciones de un deudor de un crédito por cobrar, con arreglo a la *Guía*. De modo similar, cuando un licenciatario hiciera cesión de su derecho al cobro de las regalías abonables por un sublicenciatario en virtud de un acuerdo de sublicencia, el sublicenciatario pasaría a ser un tercero deudor con arreglo a la *Guía*.

7. A consecuencia de ello, por ejemplo, en una reclamación que presentara un cesionario del derecho al cobro de regalías, un licenciatario, como deudor del crédito por cobrar cedido, podrá oponer al cesionario todas las excepciones y todos los derechos de compensación que se deriven del acuerdo de licencia o de cualquier otro acuerdo, que formen parte de la misma operación y que el licenciatario pudiera invocar como si la cesión no hubiera tenido lugar y la reclamación hubiera sido presentada por el licenciante. Además, el licenciatario podrá oponer al cesionario del derecho al cobro de regalías cualquier otro derecho de compensación, siempre y cuando ese derecho hubiera sido invocable por el licenciatario en el momento en que este último hubiera recibido la notificación de la cesión. En cambio, las excepciones o los derechos de compensación que pueda invocar el licenciatario en virtud de otra disposición legal que no sea el régimen de las operaciones garantizadas por incumplimiento de un acuerdo entre el licenciante y el licenciatario, en virtud del cual el licenciante no cedería sus derechos al cobro de regalías, no serían invocables por el licenciatario frente al cesionario (véase la recomendación 120). Esta recomendación también está sujeta al principio de la prioridad del derecho sobre la propiedad intelectual, enunciado en el apartado b) de la recomendación 4.

IX. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 8 a 32, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.3, párrs. 24 a 48; A/CN.9/670, párrs. 105 a 114; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 65 a 89; A/CN.9/667, párrs. 110 a 123; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 35 a 44; y A/CN.9/649, párrs. 61 a 73.]

A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho aplicable a la propiedad intelectual

8. La legislación interna aplicable a la propiedad intelectual no suele prever ninguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. El régimen general de las operaciones garantizadas será normalmente aplicable a la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. En la medida en que la legislación aplicable a la propiedad intelectual de algunos países regula la ejecución de las garantías constituidas sobre diversas categorías de propiedad intelectual, lo habitual suele ser que esa legislación haga remisión a la vía ejecutoria prevista por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* se limitará, por lo general, a sustituir la vía ejecutoria prevista en su código procesal o ley general o especial aplicable de enjuiciamiento civil, en la legislación común aplicable a las cargas fijas y flotantes, en una ley sobre hipotecas o en alguna otra ley general sobre la ejecución, según el caso, por la vía ejecutoria recomendada en la *Guía*.

9. La vía ejecutoria recomendada para las garantías reales será aplicable no solo a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a otros derechos dimanantes de esos tipos de propiedad. Por ello, conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cesión de Créditos, los bienes como las regalías y los derechos abonables por concepto de licencia son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que les será aplicable la vía ejecutoria recomendada por la *Guía* para la cesión de créditos por cobrar (es decir, cesiones puras y simples, cesiones para fines de garantía y garantías reales sobre créditos por cobrar). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatario se regirá igualmente por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro y la ejecución de las garantías constituidas sobre esos derechos contractuales se regirá por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de un licenciatario o sublicenciatario se regirá, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, salvo en lo relativo a las cuestiones de inscripción registral (si en la legislación aplicable a la propiedad intelectual se ha prescrito algo al respecto).

10. Sucederá a veces que un Estado desee establecer algún control especial de tipo procesal sobre la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, incorporándolo a la legislación aplicable a la propiedad intelectual. Además, cabe haber previsto en la normativa procesal general del régimen de las operaciones garantizadas alguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre

propiedad intelectual. Por ello, la determinación de lo que sea comercialmente razonable al proceder a la ejecución en garantía de un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislación y la práctica en materia de propiedad intelectual. Esa norma de lo comercialmente razonable podrá variar de un país a otro y de un régimen de la propiedad intelectual a otro. La *Guía* reconoce esta especificidad procesal, por lo que en la medida en que haya alguna regla procesal que se aplique específicamente a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual e imponga requisitos procesales más severos que los previstos en las recomendaciones de la *Guía*, dichos requisitos primarán, con arreglo al apartado b) de la recomendación 4, sobre los previstos en las recomendaciones generales de la *Guía*. Claro está que si los requisitos y las reglas procesales especiales son aplicables también a las garantías reales sobre bienes que no sean propiedad intelectual, serán desplazadas por la vía ejecutoria prevista en las recomendaciones de la *Guía* en todo Estado que las haya promulgado.

11. En cuanto a la legitimación sustantiva de un acreedor garantizado para hacer valer su garantía recurriendo a la vía ejecutoria, cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la *Guía*, no será preciso recurrir a principios ejecutorios distintos o inhabituales para hacer valer las garantías constituidas sobre la propiedad intelectual gravada. La *Guía* se limita a recomendar una vía ejecutoria más eficiente, transparente y eficaz para hacer valer la garantía del acreedor sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propietario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infracción o para cobrar las regalías abonables por un licenciataria o sublicenciataria. Conforme se indicó en el capítulo del Suplemento relativo a la constitución de una garantía real (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párr. 9), el acreedor garantizado jamás podrá hacer valer una garantía sobre más derechos de los que tenga el otorgante en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o en que el otorgante adquiera derechos sobre el bien gravado o la facultad para gravarlo (véase la recomendación 13).

B. Ejecución de la garantía según cual sea la índole de la propiedad intelectual gravada

12. La *Guía* especifica el régimen aplicable a la ejecución de la garantía real en función del tipo de bien gravado de que se trate. La *Guía* parte del supuesto de que la vía ejecutoria debe ser lo más eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar adecuadamente los derechos del otorgante de la garantía y de todo tercero interesado. El enfoque adoptado por la *Guía* debe ser adaptable a la ejecución de las garantías constituidas sobre las diversas categorías de propiedad intelectual. Actualmente, el derecho interno de la mayoría de los Estados reconoce una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre los que cabe citar:

- a) El derecho de propiedad intelectual en sí;
- b) Los créditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;
- c) Otros derechos contractuales de un licencianta nacidos de un acuerdo de licencia;
- d) Los derechos del licenciataria dimanantes de un acuerdo de licencia;

e) Los derechos invocables por el propietario, el licenciante y el licenciario de la propiedad intelectual respecto de un bien corporal que la lleve de algún modo incorporada.

13. La vía ejecutoria recomendada por la *Guía* respecto de cada una de estas categorías de propiedad intelectual será examinada por separado en las secciones siguientes.

C. Toma de “posesión” de los documentos necesarios para la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual gravada

14. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la *Guía* no será normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el término “posesión”, según la definición de la *Guía*, significa posesión *real*; véase la introducción a la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). Estas dos recomendaciones prevén únicamente la toma de posesión de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general de la vía ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debería estar legitimado para tomar posesión de cualquier documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantía real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual. Ese derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantía. Si se precisan documentos para ejecutar una garantía real sobre la propiedad intelectual gravada, el acreedor deberá poder hacerse con la posesión de dichos documentos aun cuando no estén expresamente mencionados, como bienes gravados, en el acuerdo de garantía.

15. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesión de un bien corporal en cuya producción se utilice propiedad intelectual o que lleve inscrito un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado está tomando posesión también de la propiedad intelectual gravada. Pero no es así, y es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantía. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicación de algún derecho de propiedad intelectual, como pudiera ser una patente, la garantía real recae sobre el bien corporal y, salvo estipulación expresa al respecto en el acuerdo de garantía, no gravará en modo alguno la propiedad intelectual utilizada en la producción del bien (esa utilización está sujeta a la autorización del propietario o de otro licenciante; si la utilización no está autorizada, los productos tampoco están autorizados y el acreedor garantizado puede ser un infractor). Por ello, el acreedor garantizado podrá, por ejemplo, tomar posesión de un bien corporal como, por ejemplo, de un disco con una grabación musical o audiovisual y podrá disponer de dicho disco conforme a lo previsto en las recomendaciones de la *Guía*. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee asimismo obtener una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual (incluido el caso en que el otorgante de la garantía esté legitimado para la venta, disposición o licencia de la propiedad intelectual que se desee gravar, sobre el derecho a venderla, o para disponer de ella o licenciarla), en el acuerdo de garantía que el acreedor garantizado concierte con el propietario de esa propiedad intelectual deberá mencionarse expresamente la propiedad intelectual como bien gravado.

D. Disposición de la propiedad intelectual gravada

16. Con arreglo a la *Guía*, un acreedor garantizado estará legitimado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, para disponer, o para conceder una licencia de la propiedad intelectual gravada, pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante. A resultas de ello, si el otorgante es el propietario del derecho gravado, el acreedor garantizado debería, en principio, estar legitimado para vender, enajenar o licenciar la propiedad intelectual gravada. Ahora bien, si el otorgante ha concedido a un tercero una licencia exclusiva anterior a la garantía real y no sujeta a ella, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podrá conceder otra licencia, dado que el otorgante no gozaba de tal derecho cuando el acreedor garantizado adquirió su garantía real (*nemo dat quod non habet*). La situación será distinta cuando, por ejemplo, el otorgante conceda una licencia exclusiva que esté geográficamente limitada. En tal caso, el acreedor garantizado podrá conceder otra licencia fuera del ámbito geográfico fijado por la licencia exclusiva concedida por el otorgante.

17. En el supuesto anterior el acreedor garantizado ejecutor no adquiere, con arreglo a la *Guía*, la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dispondrá de la propiedad intelectual gravada (cediéndola, licenciándola o sublicenciándola) en nombre del otorgante de su garantía. Hasta el momento en que el cesionario o el licenciataria (según sea el caso), que adquiera su derecho a raíz de la medida ejecutoria, haga inscribir un aviso del derecho (u otro documento) en el registro pertinente (si el derecho adquirido es inscribible), el otorgante figurará en dicho registro como propietario de la propiedad intelectual gravada.

E. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada

18. Con arreglo a la *Guía*, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisión judicial se regirá por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecución de sentencias. De efectuarse un acto de disposición extrajudicial con arreglo a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas, cabe señalar, en primer lugar, que el cesionario o licenciataria adquirirá su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantía. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garantía por esta vía no pasará a ser propietario del derecho intelectual gravado en el curso del proceso ejecutorio de su garantía, a menos que el acreedor garantizado adquiera la propiedad intelectual gravada como forma de pago de la obligación garantizada o lo haga en una venta ejecutoria (véanse las recomendaciones 148 y 156).

19. Cabe señalar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciataria habrá adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al constituirse la garantía del acreedor ejecutante. Con arreglo a la *Guía*, el cesionario o el licenciataria adquirirá su derecho libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutante y de todo gravamen cuyo grado de prelación sea inferior al del acreedor ejecutante, pero sujeto a todo gravamen con un mayor grado de prelación. Del mismo modo, un cesionario o licenciataria que, actuando de buena fe, haya adquirido un derecho sobre propiedad intelectual conforme a una disposición extrajudicial que no se ajuste a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas adquirirá la

propiedad intelectual libre del gravamen de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante y de toda otra garantía real con menor grado de prelación (véanse las recomendaciones 161 a 163).

20. La garantía constituida sobre un bien corporal se extiende y será ejecutable sobre todo bien incorporado al bien gravado (véanse las recomendaciones 21 y 166). Para asegurar que la garantía abarcará también los frutos o productos del bien gravado, el acuerdo de garantía suele estipular expresamente que la garantía se hará extensiva a todo bien fabricado o producido a partir del bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante precisar si el bien que se enajena en beneficio del cesionario o del licenciatario será la mera propiedad intelectual conforme existía al hacerse oponible la garantía a terceros o si será esa propiedad intelectual junto con toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras introducidas en una patente). Por lo general, la legislación en materia de propiedad intelectual suele considerar dichas mejoras bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual ya existente. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee cerciorarse de que toda mejora quedará gravada deberá describir el bien gravado en el acuerdo de garantía en términos que estipulen que toda mejora ulterior quedará directamente gravada por la garantía que se esté constituyendo.

F. Propuesta por el acreedor garantizado de adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda

21. Con arreglo al régimen executorio recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá proponer al otorgante que adquiriera el bien gravado en satisfacción de la obligación garantizada. Si el otorgante es el propietario de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado podría pasar a ser propietario de la misma, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre propiedad intelectual, siempre que el otorgante de la garantía y sus acreedores no tengan nada que objetar (véanse las recomendaciones 156 a 159). Si el propietario del derecho intelectual gravado lo ha licenciado a un licenciatario que ha adquirido sus derechos en virtud del acuerdo de licencia libre de los derechos del acreedor garantizado ejecutante, al adquirir la propiedad intelectual del otorgante, el acreedor habrá de aceptar ese derecho sujeto a la licencia que gozará de prelación sobre su garantía, conforme al principio de *nemo dat*. Si el acreedor garantizado pasa a ser propietario de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se regirán con arreglo a la legislación pertinente sobre propiedad intelectual. Por ello, para disfrutar de los derechos de propietario o para obtener la prelación pertinente, el acreedor garantizado puede tener que inscribir una notificación o documento que confirmen su adquisición de la propiedad intelectual. Por último, el acreedor garantizado que adquiriera la propiedad intelectual gravada en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada la adquirirá libre de todo gravamen cuyo grado de prelación sea inferior al de su propia garantía, pero sujeta a toda garantía de rango superior (véase la recomendación 161).

G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia

22. Con arreglo a la *Guía*, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalías u otros derechos abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deberá estar facultado para hacer valer su garantía procediendo meramente al cobro de las regalías y derechos en concepto de la licencia abonables a raíz del incumplimiento y notificando a la persona que adeude tales regalías o derechos (véase la recomendación 168). En todos estos casos, el derecho al cobro de las regalías y de otros derechos estará conceptuado, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, como un crédito por cobrar (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 22 a 29). Así pues, los derechos y las obligaciones de las partes se regirán por los principios aplicables a los créditos por cobrar enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y en la *Guía* para su incorporación al derecho interno. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado que haya constituido una garantía sobre el pago de las regalías actuales y futuras estará únicamente legitimado para hacer valer los derechos al cobro de regalías que tenga el otorgante (licenciante) en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o en que el otorgante adquiera derechos sobre el crédito gravado o la facultad para gravarlo (véase la recomendación 13). Además, con sujeción a toda disposición en contrario del derecho sobre la propiedad intelectual (véase el apartado b) de la recomendación 4), los derechos del acreedor garantizado a cobrar regalías incluyen el derecho a cobrar o, sino, a hacer ejecutar cualquier derecho personal o real que respalde el pago de las regalías (véase la recomendación 169).

H. Otros derechos contractuales del licenciante

23. Además de su derecho a cobrar las regalías, el licenciante estipulará normalmente algún otro derecho contractual en su acuerdo con el licenciario (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párr. 21). Cabe que haya impuesto, por ejemplo, algún límite sobre el derecho del licenciario a conceder sublicencias o alguna prohibición de que el licenciario otorgue una garantía real sobre sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia, inclusive el derecho a dar por cancelada la licencia si no se cumplen las condiciones estipuladas. Esos derechos seguirán correspondiendo al licenciante si la garantía real grava únicamente el derecho al cobro de regalías. Ahora bien, si el acreedor garantizado también desea obtener una garantía real sobre esos otros derechos del licenciante, habrían de incluirse en la descripción de los bienes gravados en el acuerdo de garantía. Conviene señalar también que si el acreedor garantizado ejecuta su garantía real y adquiere la propiedad intelectual gravada y licenciada sujeta a una licencia, en virtud del derecho de los contratos el acreedor garantizado deberá cumplir el acuerdo de licencia.

I. Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada

24. Salvo que sea aplicable la denominada “regla o principio del agotamiento”, el propietario del derecho intelectual podrá controlar la modalidad o el lugar de la venta de un bien corporal en cuya producción se haya de hacer uso de propiedad intelectual (conforme a la autorización de su propietario). De mediar la autorización

del propietario del derecho de propiedad intelectual utilizado y de estar ya agotado ese derecho, el acreedor garantizado podrá disponer del bien gravado a raíz del incumplimiento del otorgante de la garantía. En ambos casos, se presume que el acuerdo constitutivo de la garantía sobre el bien corporal no grava la propiedad intelectual en sí.

25. La denominada “regla del agotamiento de un derecho intelectual” (denominada a veces “agotamiento del derecho” o “regla de la primera venta”) no se interpreta en todas partes por igual y el Suplemento hace remisión a esa regla según sea entendida en el Estado promulgante. No obstante, en aquellos lugares donde se aplica la regla del agotamiento conforme a la legislación sobre la propiedad intelectual, la idea fundamental es que el propietario de la propiedad intelectual perderá o “agotará” ciertos derechos cuando se cumplan determinadas condiciones, como la primera comercialización o la venta del producto que lleve propiedad intelectual incorporada. Por ejemplo, todo control que retenga el propietario de una marca sobre la venta de los productos que lleven dicha marca suele “agotarse” a raíz de la primera venta de cada producto que lleve la marca (no obstante, si el producto no se ha puesto en el mercado ni se ha vendido, la marca no se ha agotado). Esta regla protegerá a todo el que revenda ese producto frente a toda acusación de empleo indebido de la marca. Ahora bien, es importante señalar que el amparo de la marca se extenderá únicamente a los productos que no se hayan alterado de tal modo que no correspondan ya a los legitimados para llevar la marca. Además, la doctrina del agotamiento no se aplicará si un licenciario fabrica productos que llevan la marca licenciada sin cumplir los requisitos y estipulaciones del acuerdo de licencia (por ejemplo, en lo relativo a la calidad o a la cantidad).

26. En supuestos en los que un producto se ha producido valiéndose de la propiedad intelectual licenciada al otorgante de la garantía, el licenciante podrá haber estipulado que el licenciario no podrá constituir garantías sobre dicho producto o que el acreedor que adquiera una garantía de su crédito solo podrá hacer valer sus derechos conforme a lo convenido con el licenciante. En ambos casos, el licenciante estipulará normalmente en el acuerdo de licencia que ésta podrá ser cancelada si el otorgante o el acreedor garantizado incumplen lo estipulado en el acuerdo de licencia. Por ello, en estos casos, el acreedor garantizado, para hacer valer sus derechos sobre el producto, de no haber concertado antes un acuerdo con el propietario-licenciante tendría que obtener el consentimiento de este último e invocar la legislación sobre la propiedad intelectual y la doctrina del agotamiento.

27. En los casos en que el acreedor garantizado también desee obtener una garantía sobre la propiedad intelectual incorporada al bien gravado (gravando el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, si el otorgante goza de estos derechos), será necesario que el acreedor garantizado haga mención explícita, en el acuerdo de garantía, de la propiedad intelectual como parte integrante del bien gravado. En este caso, el bien gravado no es el producto producido gracias al empleo de cierta propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual en sí (o la propia licencia para fabricar bienes corporales mediante el empleo de la propiedad intelectual). Un acreedor garantizado prudente tratará normalmente de obtener una garantía constituida sobre esa propiedad intelectual si desea poder terminar la fabricación de los productos parcialmente acabados.

J. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario

28. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garantía era el titular de la propiedad intelectual gravada. El bien gravado era o la propiedad intelectual en sí, el derecho del propietario-licenciante a percibir regalías u otros derechos de licencia o su derecho a hacer valer otras estipulaciones contractuales relativas a su propiedad intelectual. Tan solo al examinarse la garantía constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (sección I *supra*) se examinaron conjuntamente los derechos de un propietario-licenciante y los de un licenciatario. Ahora bien, la mayoría de las cuestiones abordadas en las secciones C a H serán igualmente aplicables en supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en sí sino los derechos de un licenciatario (o sublicenciataria), dimanantes del acuerdo de licencia (o de sublicencia) (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 30 y 31). En los casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, es obvio que el acreedor garantizado podrá únicamente hacer valer su garantía frente a los derechos del licenciataria y deberá hacerlo respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

29. En casos en que el otorgante sea un licenciataria, a raíz de un incumplimiento del otorgante, el acreedor garantizado podrá hacer valer su garantía real sobre la licencia y podrá transferirla a un cesionario, siempre que el licenciante dé su consentimiento o que la licencia sea transferible, lo que no suele ser el caso. De igual modo, el acreedor garantizado que ejecute su garantía sobre una licencia podrá conceder una sublicencia siempre que el licenciante dé su consentimiento o que el acuerdo de licencia prevea la concesión de sublicencias por parte del otorgante-licenciataria. Si el acreedor garantizado propone a su otorgante-licenciataria adquirir la licencia para así satisfacer total o parcialmente la obligación garantizada y si ni el otorgante ni alguna otra parte interesada (por ejemplo, el licenciante) tienen objeciones (y si el acuerdo de licencia no prohíbe la cesión de la licencia), el acreedor garantizado pasará a ser un licenciataria de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciataria. Suponiendo que la inscripción de licencias en el registro sea posible en virtud de la legislación sobre la propiedad intelectual, la inscripción de la licencia por el licenciataria-acreedor garantizado que adquiriera la licencia en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada podrá ser condición para la oponibilidad de los derechos del licenciataria o podrá tener una finalidad meramente informativa.

30. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar regalías en virtud de su acuerdo de sublicencia, la *Guía* trata ese bien como crédito por cobrar. Ello significa que el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías a las que tenga derecho el otorgante-sublicenciante en el momento en que se proceda a la ejecución de la garantía real sobre el crédito por cobrar. Si la ejecución de la garantía sobre el derecho al cobro de las regalías adeudadas por un sublicenciataria constituyera un incumplimiento del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado no estaría legitimado para cobrar créditos nacidos tras ese incumplimiento.

31. Cuando el bien gravado sea algún otro derecho contractual estipulado en el acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado del sublicenciante podrá hacer valer su garantía sobre ese derecho contractual como si se tratara de cualquier otro bien gravado, y el hecho de que el licenciante pueda revocar la licencia en el futuro o de

que haya hecho valer un derecho superior al cobro de las subregalías no tendrá ninguna repercusión directa sobre el derecho del acreedor garantizado a hacer valer todo otro derecho contractual enunciado en el acuerdo de licencia.

32. Los derechos adquiridos por un cesionario de la licencia, por un sublicenciatario a raíz de un acto de disposición del acreedor garantizado o por un acreedor garantizado que adquiera la licencia en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada podrán verse considerablemente limitados por las estipulaciones del acuerdo de licencia. Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no podrá reclamar por concepto de la propiedad licenciada contra otro licenciatario no exclusivo de tal propiedad o contra un infractor de la misma. Únicamente el licenciante (o el propietario) podrá presentar reclamaciones, aun cuando en algunos países está previsto que un licenciatario exclusivo se adhiera a la demanda presentada por el licenciante. Además, cabe que, conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la descripción del bien gravado que se dé en el acuerdo de garantía, el cesionario de la licencia no pueda recibir información como, por ejemplo, el código de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garantía deberá mencionar esos derechos en la descripción del bien gravado por el otorgante-licenciatario, en la medida en que el acuerdo de licencia y la ley aplicable lo autoricen a gravar también tales derechos.
