



# Asamblea General

Distr. limitada  
24 de noviembre de 2009  
Español  
Original: inglés

## Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)

17º período de sesiones

Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010

### 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>
II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .	1-44	2
A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros . . . . .	1-3	2
B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real . . . . .	4	3
C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual . . . . .	5-8	4
D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse. . . . .	9	5
E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada. . . . .	10-12	5
F. Tipos de propiedad intelectual gravable . . . . .	13-36	6
G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura . . . . .	37-42	14
H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual . . . . .	43-44	16
Recomendación 243 . . . . .		16



## II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrs. 1 a 44, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 1 a 43, A/CN.9/685, párrs. 28 a 35, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 25 a 64, A/CN.9/670, párrs. 35 a 55, A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 68 a 102, A/CN.9/667, párrs. 32 a 54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 112 a 133, y A/CN.9/649, párrs. 16 a 28.]

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

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

2. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, cabe crear una garantía real mediante un pacto concertado entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase la recomendación 13 y párrs. 5 a 8 *infra*). Para que la garantía sea oponible a terceros se exige dar un paso adicional que, para la mayoría de los bienes inmateriales, consistirá en la inscripción, en un registro público, de un aviso acerca de la posible existencia de una garantía real, que establezca además un criterio objetivo para determinar la prelación entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (véase la recomendación 29; para el término “reclamante concurrente”, véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párrafos 11 y 12). Por ello, si se ha constituido una garantía real conforme a los requisitos prescritos por el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía será válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado aún el paso adicional necesario para que la garantía sea oponible a terceros (véase la recomendación 30). Ello significa que el acreedor garantizado podrá ejercitar su garantía siguiendo el procedimiento ejecutorio indicado en el capítulo VIII del régimen recomendado en la *Guía*, a reserva de los derechos de todo reclamante concurrente a los que será aplicable el orden de prelación indicado en el capítulo V.

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

recomendación 4. Para coordinar mejor el régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual, tal vez proceda que todo Estado que adopte las recomendaciones del régimen recomendado en la *Guía* examine, y eventualmente revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisión procederá que el Estado determine si: a) la ausencia de una distinción entre la validez entre las partes de una garantía real y su oponibilidad a terceros responde a algún objetivo específico del derecho interno de la propiedad intelectual (y no meramente del régimen general de la propiedad, del derecho común de los contratos o del régimen especial de las operaciones garantizadas), por lo que no procede hacer esa distinción; o b) si no hay inconveniente en que se haga esa distinción en el derecho interno de la propiedad intelectual con miras a armonizarlo con el régimen recomendado en la *Guía*.

## **B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real**

4. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez permita la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple o por medio de una transferencia condicional de la propiedad intelectual destinada a ser gravada, o gravando dicha propiedad a título de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra forma de garantía tradicional. El régimen recomendado en la *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a los derechos reales sobre bienes muebles que son creados por acuerdo entre las partes interesadas y que garantizan el pago o algún otro cumplimiento de una obligación, cualquiera que sea el nombre por el que las partes designen ese derecho real (véase el término “garantía real”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). El concepto adoptado se denomina el “enfoque funcional, integrado y unitario” de las operaciones garantizadas (véase el cap. I de la *Guía* sobre el ámbito de aplicación, párrs. 110 a 112, y la recomendación 8). La *Guía* prevé, a título de excepción, que los Estados puedan adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones, para cuyo fin podrán conservar ciertas operaciones calificadas de retención de la titularidad o de arrendamiento financiero de bienes corporales (véase cap. IX de la *Guía* sobre la financiación de adquisiciones). Cabe adoptar un enfoque similar respecto de las operaciones de transferencia condicional o de transferencia pura y simple por las que el cesionario constituya el bien adquirido en garantía real en favor del cedente, así como las llamadas operaciones de retención de la titularidad sobre la propiedad intelectual entregada que garanticen ya sea la parte no pagada del precio de su compra o ya sea una obligación contraída o un crédito concedido para que el otorgante adquiera la propiedad intelectual entregada o una licencia de uso de dicha propiedad (véase el término “garantía real del pago de una adquisición”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación, así como A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, cap IX relativo a la financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual). Por ello, los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantía real” todos los términos que se empleen para designar al derecho otorgado a un acreedor garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el término por el que sea designado, todo derecho que cumpla una función de garantía será tratado al igual que toda otra garantía, conforme al trato previsto en el régimen recomendado por la *Guía* para las garantías reales.

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

5. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial debe hacerse por escrito en un documento que por sí solo o juntamente con la conducta de las partes ponga de manifiesto el acuerdo de estas para constituir una garantía real. Además, el otorgante deberá tener derechos sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo ya sea en el momento de la conclusión del acuerdo de garantía o con posterioridad a ella. El pacto escrito deberá dejar constancia de la intención de las partes de constituir una garantía real, identificar al acreedor garantizado y al otorgante, y describir la obligación garantizada y los bienes gravados de forma que permita razonablemente identificarlos (véanse las recomendaciones 13 a 15). Tal como se ha mencionado, no se requiere ninguna medida adicional para la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial. Las medidas adicionales (como la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales) que sean exigibles para que la garantía sea oponible a terceros no se requieren para que una garantía real sea válida entre el otorgante y el acreedor garantizado.

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

7. Una identificación precisa del derecho de propiedad intelectual gravado será a menudo requerida, en particular respecto de los derechos de autor. Esto es así, porque, con arreglo a la normativa legal de los derechos de autor, todo derecho de autor suele ser concebido como un conjunto de derechos, razón por la cual, salvo que deseen gravar todos esos derechos a la vez, las partes deberán describir pormenorizadamente el derecho o los derechos gravados en su acuerdo de garantía. De seguirse, este criterio, cabe que la norma legal aplicable en materia de derechos de autor exija, por razones de seguridad jurídica, que se haga una descripción precisa de los derechos gravados, en cuyo caso el propietario de los derechos de autor podrá valerse de cada derecho aún no gravado y claramente identificado para negociar la obtención de crédito de una segunda entidad financiera. Ahora bien debe también observarse que esta noción de los derechos de autor, como un conjunto de derechos, se suele prestar a que las partes separen y graven por separado cada uno de los derechos englobados en un derecho de autor, si así lo desean. Ello permite que las partes describan los derechos de propiedad intelectual gravados con toda la

precisión que sea deseable, y es probable que así lo hagan; pero la posibilidad que tienen de obrar así no debe privar a las partes de su derecho a describir la propiedad intelectual gravada en términos genéricos.

8. Cabe señalar que la norma que habrá de observarse con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, al describir el bien gravado por el acuerdo de garantía, es lo bastante flexible para acomodar todos esos supuestos, ya que se habla de una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente identificarlos (véase la recomendación 14, apartado d)). Esa misma norma se aplica al aviso que habrá de inscribirse (véase A/ACN9/WG.VI/WP.42/Add.3, párr. 21, y la recomendación 63). Por ello, esta norma puede variar según cuál sea la descripción que la norma legal aplicable tenga por razonable y cuál sea la práctica comercial imperante en lo que concierne al tipo de bien gravado. Además, conforme al principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4, el régimen recomendado por la *Guía* sería únicamente aplicable en la medida en que no sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos que se exijan para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual, cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberán ser retenidos, o si procedería armonizarlos con los criterios y requisitos del régimen recomendado por la *Guía*.

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

9. Conforme se mencionó (véase párr. 5 *supra*), todo otorgante de una garantía real deberá tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o con posterioridad a él (véase la recomendación 13). Este principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a la propiedad intelectual. El otorgante podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho tan sólo parcial sobre el bien gravable. Por ello, un propietario, licenciante o licenciatario de propiedad intelectual podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho de ámbito temporal o territorial limitado. Además, a tenor del régimen general de la propiedad, el otorgante podrá gravar sus bienes únicamente en la medida en que esos bienes sean transferibles con arreglo al régimen general de la propiedad (el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a estas limitaciones; véanse la recomendación 18 y los párrafos 43 y 44 *infra*). Este principio se aplica también a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante o el licenciatario sólo podrán gravar sus derechos en la medida en que esos derechos sean transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

#### **E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada**

10. A efectos del régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado no pasa a ser ni propietario, ni licenciante ni licenciatario (dependiendo de los derechos del otorgante) por la sola razón de que haya adquirido una garantía real sobre la

propiedad intelectual. Este puede ser también el caso con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual (véanse los términos “propietario” y “acreedor garantizado”, A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introducción al proyecto de suplemento, sección C sobre terminología).

11. Ahora bien, el ejercicio de la garantía del acreedor garantizado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, dará a menudo lugar a una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado que haga cambiar la identidad, determinada por el derecho interno de la propiedad intelectual, del propietario, del licenciante o del licenciario (dependiendo de los derechos del otorgante). Esto puede ocurrir en los casos en que el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual dé lugar a la adquisición de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado, a raíz de un acto de disposición del bien gravado (véanse las recomendaciones 142 y 148) o a una aceptación de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado a título de pago de la obligación garantizada (véanse las recomendaciones 156 a 159).

12. En todo caso, la cuestión de saber quién es el propietario, licenciante o licenciario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrán determinar esta cuestión por sí solas es un asunto que depende del derecho interno de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licenciario. Si el derecho interno de la propiedad intelectual así lo dispone, el acreedor garantizado podría, por ejemplo, renovar inscripciones o procesar a infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante o el licenciario, las condiciones en las que el acreedor garantizado pasará a ser propietario, licenciante o licenciario (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 2 a 5).

## **F. Tipos de propiedad intelectual gravable**

13. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, cabrá constituir una garantía real no sólo sobre los derechos del titular de la propiedad intelectual sino también sobre los derechos de un licenciante o de un licenciario nacidos del acuerdo de licencia (véase el término “bien gravado”, A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introducción del proyecto de suplemento, sección C sobre terminología, así como A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, párrs. 2 y 3). Además, pese a que una garantía real sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de artesanía o prendas de vestir de marca) no se extiende a la propiedad intelectual utilizada (véanse párrs. 32 a 36 *infra*), esa garantía puede repercutir en cierto modo sobre la propiedad intelectual incorporada al bien corporal gravado en la medida en que el acreedor garantizado pueda ejercitar su garantía sobre dicho bien (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 24 a 27). Como ya se dijo (véanse párrs. 5 a 8 *supra*), conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la propiedad intelectual que se vaya a gravar deberá ser descrita en el acuerdo de garantía en términos que permitan razonablemente identificarla y esta norma es lo bastante flexible para acomodar todo requisito del derecho interno de la propiedad intelectual que exija una descripción pormenorizada de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada (véase la recomendación 14, apartado d)).

14. Debe señalarse que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (o de otra norma legal por lo demás aplicable) que limite la creación o la ejecutoriedad de una garantía real o la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual (u otra categoría de bienes) (véase la recomendación 18). Además el régimen recomendado en la *Guía* no restará validez a la limitación que puede estipularse por vía contractual de la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual (la recomendación 23 excluye únicamente la limitación contractual de la transferibilidad de los créditos por cobrar). A resultas de estas dos recomendaciones, si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabe constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual, o no cabe ejercitar dicha garantía, o si un derecho de propiedad intelectual no es legal o contractualmente transferible, el régimen recomendado en la *Guía* no privará de validez a esas limitaciones. Ahora bien, el régimen recomendado en la *Guía* dejará sin efecto a toda limitación legal impuesta a la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o a la cesión global o parcial de una masa de créditos por cobrar por la sola razón de que esos créditos sean futuros o de que se haga una cesión global o parcial de esos créditos por cobrar (véase la recomendación 23). Además, de darse ciertas condiciones, el régimen recomendado en la *Guía* si privará de validez a la limitación contractual de la transferibilidad de créditos por cobrar nacidos de operaciones comerciales relativas a propiedad intelectual, pero sin que ello afecte a otras peculiaridades del régimen que sea aplicable a dichos créditos por cobrar en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 24 y párrs. 26 a 29 *infra*). A resultas de ello, en la medida en que se adopte en el derecho interno el régimen recomendado en la *Guía*, dejarán de ser aplicables dichos límites legales o contractuales de la transferibilidad de dichos créditos.

#### **1. Derechos del titular de la propiedad intelectual**

15. El régimen recomendado en la *Guía* será aplicable a toda operación garantizada por propiedad intelectual en la que se hayan gravado los derechos del propietario. Esos derechos son esencialmente, el derecho a disfrutar de su propiedad intelectual, así como su derecho a impedir todo uso no autorizado y a llevar a todo infractor ante los tribunales, así como el derecho a hacer inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente, a autorizar a otros a utilizar o explotar su propiedad intelectual y el derecho al cobro de regalías (respecto del derecho del titular a preservar la propiedad intelectual gravada renovando su inscripción y demandando a todo infractor eventual, véanse párrs. 17 a 19 *infra*).

16. Si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, estos derechos son transferibles, el propietario o titular podrá gravar la totalidad o algunos de esos derechos con arreglo al régimen recomendado por la *Guía*. Ese régimen será aplicable a dicha garantía, de conformidad con lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. De ser éste el caso, todos estos derechos podrían formar parte del bien originariamente gravado (toda regalía abonable sería tenida por producto de los derechos del titular, salvo que se hubiera incluido en la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía). Pero si esos derechos no son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabrá gravarlos con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, dado que, conforme se ha mencionado, el régimen recomendado en la *Guía* no interfiere con ninguna norma legal que limite la creación o ejecutoriedad de una garantía real sobre ciertos tipos de bienes,

o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de toda disposición por la que se limite la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o la transferibilidad global de créditos por cobrar (véase la recomendación 18 y párrs. 22 a 25 *infra*).

17. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho del titular a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y a vía de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar un mandamiento judicial y una indemnización al respecto, constituye un bien corporal que puede transferirse por separado de los demás derechos del titular. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del titular y no puede transferirse por separado de tales derechos (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 2 a 5).

18. No obstante, los beneficios que se derivan, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, del ejercicio de este derecho a demandar a todo infractor (como la indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción, una vez cobrada) pueden constituir un bien corporal que será transferible por separado de los derechos del titular. La posibilidad de que se constituya una garantía real sobre ese derecho es una cuestión que se rige por el régimen de las operaciones garantizadas, que sólo será aplicable si el derecho interno de la propiedad intelectual no regula esa cuestión de manera diferente (véase el apartado b) de la recomendación 4). Por lo tanto, salvo que no lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, el otorgante en cuanto titular del derecho y el acreedor garantizado podrán acordar que el beneficio que reporte el ejercicio del derecho del otorgante a demandar a todo infractor y a solicitar un mandamiento judicial, que otorgue una indemnización al respecto, sean tenidos por parte de la propiedad intelectual originariamente gravada.

19. Por ejemplo si, tras la creación de una garantía real sobre los derechos del titular de cierta propiedad intelectual, se comete una infracción contra la misma, y si el titular presenta una demanda y los infractores pagan una indemnización al titular (se haya cometido la infracción denunciada antes o después de constituirse la garantía real), el acreedor garantizado podrá reclamar la indemnización abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o ya sea como formando parte del bien originariamente gravado, si el acuerdo de garantía ha descrito dicho bien en los términos adecuados. De no estar ya abonada en el momento de constituirse la garantía real sino que la indemnización se paga ulteriormente, tras el incumplimiento del otorgante (titular), el acreedor garantizado podrá también reclamar la suma abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o ya sea como un bien originariamente gravado, si el acuerdo de garantía ha descrito el bien gravado en términos adecuados. En cambio, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no sería normal que el derecho a demandar a un infractor y a reclamar y percibir una indemnización sean considerados como producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o como formando parte del bien originariamente gravado (véase párr. 17 *supra*). Ahora bien, si el titular de la propiedad intelectual (otorgante) ha entablado un proceso contra el infractor y dicho proceso sigue pendiente al ejercitarse la garantía real, toda persona que adquiera los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual gravada, a raíz de una medida ejecutoria de la garantía, deberá poder proseguir el proceso y percibir toda indemnización que se otorgue (de nuevo, siempre que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual).



20. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestión de si cabrá transferir el derecho a despachar con las autoridades en las diversas etapas del proceso de inscripción (por ejemplo, el derecho a presentar una solicitud relativa a la propiedad intelectual o a hacerla inscribir o a renovar una inscripción) o el derecho a otorgar licencias que, entrarán así a formar parte de la propiedad intelectual gravada. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho a despachar con las autoridades o a otorgar licencias será transferible o si, por el contrario, constituye un derecho inalienable del titular. El hecho en sí de que entre o no a formar parte de los derechos gravados por el titular dependerá de la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía (siempre que sea transferible con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual).

## 2. Derechos de un licenciante

21. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, cabrá constituir una garantía real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia. Si el licenciante es además el propietario, podrá constituir una garantía sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicó anteriormente (véanse los párrafos 15 a 20 *supra*). Si el licenciante no es el titular de la propiedad intelectual licenciada sino un licenciataria que otorga una sublicencia, podrá normalmente constituir un gravamen sobre su derecho al cobro de las regalías abonables por su sublicenciatario, a tenor del acuerdo de sublicencia. Siempre que el otorgante que constituye una garantía real sobre subregalías sea un licenciante, pero no el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serían los bienes gravados originariamente. Pero si el otorgante que constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en cuanto tal es el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serían el producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, a menos que las subregalías se hayan incluido en la descripción de los bienes gravados originariamente en el contrato de garantía (respecto de los derechos de un licenciataria, véanse los párrafos 30 y 31 *infra*). Dicho licenciante podrá gravar asimismo todo otro derecho contractual de valor que le reconozca el acuerdo de licencia y la ley aplicable. Cabe citar, por ejemplo: a) el derecho del licenciante a exigir que el licenciataria haga la publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que la lleve incorporada; b) su derecho a exigir que el licenciataria comercialice la propiedad intelectual licenciada de determinada manera; y c) su derecho a revocar la licencia a raíz de todo incumplimiento del licenciataria.

22. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos (véase art. 2), el régimen recomendado en la *Guía* considera al derecho a cobrar regalías nacidas de una licencia de propiedad intelectual, como créditos por cobrar (véase el término “crédito por cobrar”, Introducción a la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación. Esto significa que las observaciones y recomendaciones generales relativas a la garantía real serán aplicables al derecho al cobro de regalías, conforme hayan sido modificadas por las observaciones y recomendaciones de la *Guía* relativas a la propiedad intelectual. Por ello, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, toda prohibición legal de la cesión de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesión global de créditos, por la única razón de tratarse de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesión global de créditos, no será exigible (véase la recomendación 23). Ahora bien, toda otra prohibición o límite legal surtirá efecto (véase la recomendación 18). Además, un

licenciario podrá oponer al cesionario del derecho al cobro de las regalías cualquier excepción o derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operación (véase la recomendación 120).

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

24. Además, debe señalarse que el trato que, conforme a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas, la *Guía* recomienda que se dé al derecho al cobro de regalías, conceptuándolas como créditos por cobrar, no menoscabará el trato distinto que haya de darse al cobro de regalías en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual.

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

26. De conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, aun cuando un acuerdo de licencia, en virtud del cual deban pagarse regalías, contenga una cláusula contractual que restrinja la facultad del licenciante para ceder el cobro de las regalías a un tercero (el “cesionario”), toda cesión del derecho al cobro de esas regalías por el licenciante será, sin embargo, válida, y el licenciario no podrá revocar el acuerdo de licencia por la sola razón de que se haya cedido el derecho al cobro de las regalías (véase la recomendación 24). No obstante, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, los derechos de un licenciario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verán afectados, a menos que disponga otra cosa el régimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la *Guía* (véase el apartado a) de la recomendación 117). Es decir, el licenciario podrá oponer al cesionario toda excepción o todo derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase el apartado a) de la recomendación 120). Además, el régimen recomendado en la *Guía* tampoco menoscabará la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante), con arreglo a la ley por lo demás aplicable, por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la recomendación 24). Dado que el término “licencia” abarca también a la sublicencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párr. 23), esos mismos principios serán aplicables a una cláusula de un acuerdo de sublicencia

por la que el sublicenciatario restrinja la facultad del sublicenciante a ceder el derecho al cobro de las subregalías abonables por el sublicenciatario al sublicenciante.

27. Es importante señalar que la recomendación 24 sólo será aplicable a los créditos por cobrar, y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no será aplicable a un acuerdo celebrado entre un licenciante y un licenciario por el que se estipule que el licenciario no tendrá derecho a otorgar sublicencias. También es importante señalar que la recomendación 24 será únicamente aplicable a un pacto entre un acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el crédito por cobrar adeudado al acreedor por el deudor no pueda cederse. La recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el deudor no pueda ceder créditos que le sean debidos al deudor por terceros. Así pues, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciario por el que se estipule que el licenciario no podrá hacer cesión de su derecho a cobrar las regalías que le sean abonables por terceros sublicenciatarios por concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo puede existir, por ejemplo, cuando el licenciante pacte con el licenciario que este último destine las regalías que le sean abonables por su sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual licenciados. Así pues, la recomendación 24 no afectará al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciario en términos que le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciario y los sublicenciatarios. Ahora bien, un licenciante, si bien está habilitado para reclamar el pago de regalías, tal vez no esté legitimado para controlar por acuerdo el flujo financiero de las regalías en todo supuesto en el que el licenciario, obrando a título de sublicenciante, constituya un gravamen sobre su derecho al cobro de las subregalías (salvo que el licenciante haya prohibido las sublicencias).

28. Además, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el licenciante y el licenciario en virtud del cual el licenciante pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciario viola una cláusula que le prohíba ceder el derecho al cobro de las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios. En este contexto, el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licenciario incumple lo estipulado al respecto dará a los sublicenciatarios un fuerte incentivo para asegurarse de que el licenciario pagará al licenciante. Además, la recomendación 24 no afectará tampoco al derecho del licenciante: a) a estipular con el licenciario que una parte de las regalías abonables a este (que representan fondos destinados al pago de las regalías que el licenciario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta que esté a nombre del licenciante; o b) a obtener una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables al licenciario por sus sublicenciatarios, a hacer inscribir un aviso a este respecto en el registro general de las garantías reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) y a obtener así una garantía real que goce de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciario (a reserva de lo que disponen las recomendaciones de la *Guía* a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales; véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, párrafos 41 a 46).

29. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre un crédito por cobrar se beneficiará de toda garantía real constituida sobre propiedad intelectual por la que se garantice el pago de dicho crédito por cobrar (véase la recomendación 25). No obstante, esto no significa que queden anuladas las limitaciones legales a la transferibilidad de la propiedad intelectual (véase la recomendación 18). Asimismo, esto tampoco significa que se vean afectadas las limitaciones contractuales a la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual, dado que la recomendación 24 se aplica a la cesión de créditos por cobrar y no a las transferencias de derechos de propiedad intelectual.

### **3. Derechos del licenciataria**

30. Con arreglo a un acuerdo de licencia de propiedad intelectual y a la ley que le sea aplicable, cabe que el licenciataria esté facultado para otorgar sublicencias y para cobrar toda regalía abonable en virtud del acuerdo de sublicencia, salvo que el acuerdo de licencia o el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa. Lo anteriormente dicho, respecto de los derechos de un licenciante (véanse los párrs. 21 a 29 *supra*) se aplica por igual a todo licenciataria que actúe como sublicenciante.

31. Todo licenciataria estará normalmente facultado para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países, no se permite que el licenciataria constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar o a explotar la propiedad intelectual licenciada (aunque en muchos Estados cabe prever alguna excepción al respecto cuando el licenciataria venda su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada y pueda controlar también quién podrá utilizarla. Si no puede ejercerse tal control, podría mermarse o perderse totalmente el valor de la propiedad intelectual licenciada. Si los derechos de un licenciataria en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licenciataria constituye una garantía sobre ellos, el acreedor garantizado adquirirá los derechos del licenciataria quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. Si la licencia es transferible y el licenciataria la transfiere, el cesionario adquirirá la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. El régimen recomendado en la *Guía* no afectará a esas prácticas aplicables en materia de licencia de propiedad intelectual.

### **4. Bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual**

32. Cabe utilizar propiedad intelectual respecto de un bien corporal. Por ejemplo, cabe que: a) el bien corporal sea fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; b) unos vaqueros lleven una marca comercial o un automóvil lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor; c) un disco compacto contenga un programa informático; o d) que una bomba térmica contenga un mecanismo patentado.

33. Cuando se utiliza propiedad intelectual respecto de un bien corporal, nos encontramos ante dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien corporal. Su índole es distinta. El derecho interno de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle algunas de las aplicaciones del

bien corporal, pero no todas. Por ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual relativo a los derechos de autor permite que el propietario del derecho impida la duplicación no autorizada de un libro, pero normalmente no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garantía real constituida sobre un bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada a dicho bien y una garantía real sobre propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporada la propiedad intelectual (véase la recomendación 243 *infra*).

34. No obstante, las partes en un acuerdo de garantía siempre podrán pactar, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, que la garantía grave tanto el bien corporal como la propiedad intelectual utilizada respecto de dicho bien (véase la recomendación 10). Por ejemplo, cabrá gravar las existencias de vaqueros de marca y la propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, a raíz de todo incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no sólo los vaqueros de marca gravados sino también el derecho a producir otros vaqueros con la marca gravada. En ese caso, cuando el fabricante/otorgante es el propietario de la marca, los bienes gravados son los derechos del propietario. Cuando el fabricante/otorgante es un licenciario, los bienes gravados son los derechos del licenciario nacidos de un acuerdo de licencia válido.

35. El alcance exacto de la garantía real dependerá de la descripción que se dé del bien gravado en el acuerdo de garantía. Como ya se indicó (véanse párrs. 5 a 8 *supra*), dar una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente su identificación” es una norma lo bastante flexible para acomodar los diversos supuestos posibles (véase la recomendación 14, apartado d)), ya que se fija así una norma que podrá variar en función de lo que la ley aplicable o la práctica comercial vigente tengan por descripción razonable del bien gravado. Por ello, cabe estimar que los principios de la *Guía*, así como las expectativas razonables de las partes, podrán quedar satisfechos dando una descripción genérica del bien corporal gravado. Al mismo tiempo, cabe señalar que todo principio clave del derecho interno de la propiedad intelectual, concerniente a la descripción específica que haya de darse de la propiedad intelectual gravada por un acuerdo de garantía, podrá ser también satisfecho por lo dispuesto en el régimen recomendado en la *Guía*. En todo caso, si con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* bastará con dar una descripción genérica de la propiedad intelectual gravada mientras que con arreglo a algún principio del derecho interno de la propiedad intelectual se habrá de dar una descripción específica de la misma, será este último principio el que será aplicable a la propiedad intelectual gravada con arreglo a la recomendación 4, b), de la *Guía*.

36. Como ya se ha señalado (véase párr. 33 *supra*), una garantía real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual así incorporada al bien corporal, pero sí es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las características del bien que lleven incorporada la propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía recae sobre un aparato de televisión de cierta marca y calidad). Así pues, una garantía real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando la propiedad intelectual. No obstante, a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podrá ejercitar las vías de recurso habituales reconocidas en

el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algún derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, quepa aplicar a la ejecución de la garantía real la denominada regla del “agotamiento” (o alguna norma similar) (véase el examen de la vía ejecutoria en A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 24 a 27).

## **G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura**

37. El régimen recomendado en la *Guía* prevé que una persona puede conceder una garantía real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitución de una garantía real (véase la recomendación 17). Como cualquier otra regla recomendada en la *Guía*, también esta será aplicable a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase el apartado b) de la recomendación 4). En consecuencia, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* cabrá constituir garantías reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, véanse la recomendación 18 y los párrs. 43 y 44 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros.

38. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos países sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de propiedad intelectual gravable obtengan financiación para el desarrollo de nuevas obras del ingenio humano, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, por lo general es posible constituir una garantía real sobre una película o un programa informático amparados por derechos de autor (la garantía real se constituye al crearse la obra amparada por los derechos de autor; véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párr. 40, ejemplo 3). En algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el derecho de patente (lo habitual es que, una vez concedida la patente, esta se tenga por creada en la fecha de presentación de la solicitud).

39. No obstante, en ciertos casos, el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores contra el peligro de contraer compromisos indebidos. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelación tras el transcurso de cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. La prohibición legal tal vez consista en exigir una descripción precisa de la propiedad intelectual.

40. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como bien gravado para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a las denominadas “mejoras”, “adaptaciones”, “actualizaciones” y otros cambios que se introduzcan en la propiedad intelectual. Por “otros cambios” en el contenido de una obra de ingenio amparada por un derecho de autor se entiende, por ejemplo, cambios en la calidad del contenido de la obra amparada o en la forma de expresarla, a resultas, por ejemplo, de la renovación técnica o de la conversión digital de una grabación sonora, así como de la adopción de nuevas formas de reproducción electrónica de una grabación sonora que puedan dar lugar a aplicaciones nuevas o aún por inventar, con o sin soporte material, de la obra de ingenio amparada.

41. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la noción de “propiedad” o “titularidad del derecho” que es esencial para la creación de una garantía real sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, la determinación del sentido de esos términos puede ser particularmente importante en el supuesto de un programa informático amparado por un derecho de autor. En algunos países una garantía constituida sobre la versión existente de un programa sujeto a un derecho de autor, en el momento de abrirse un crédito financiero garantizado, se extenderá automáticamente a toda modificación introducida en esa versión con posterioridad a la apertura del crédito. Ahora bien, el derecho interno de la propiedad intelectual suele tratar esas mejoras futuras como bienes separados que no forman parte de la propiedad intelectual que fue, en su momento, gravada. Por ello, en el supuesto de que la propiedad intelectual futura sea gravable, un acreedor garantizado prudente, que desee conservar su gravamen sobre las mejoras introducidas, deberá describir el bien gravado, en el acuerdo de la garantía en términos que aseguren que esas mejoras seguirán estando gravadas (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párr.20). De no ser gravable la propiedad intelectual futura, tampoco serán gravables las mejoras introducidas en la idea u obra amparada, por lo que el régimen recomendado en la *Guía* no menoscabará esas limitaciones (véase recomendación 18).

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

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

43. Tal vez ciertas normas del derecho interno de la propiedad intelectual limiten el poder de un propietario, licenciante o licenciario de propiedad intelectual para constituir una garantía real válida sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados solo son transferibles los derechos económicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no lo será. Además, la legislación de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneración equitativa puede no ser transferible. Además, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela. Por último, al igual que sucede con otros bienes que no son propiedad intelectual, la propiedad intelectual no podrá ser gravada por una persona que no goce de derechos respecto de la propiedad intelectual gravable o que no esté legitimada para gravarla (véase la recomendación 13 y lo concerniente al principio *nemo dat*). El régimen recomendado en la *Guía* respeta todas esas limitaciones impuestas a la transferibilidad de la propiedad intelectual (véase la recomendación 18).

44. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a los que el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar y desplazar son las limitaciones legales de la cesión de créditos por cobrar futuros, de la cesión global de créditos, y de la cesión de fracciones de crédito o de derechos indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y las recomendaciones 23 a 25). Además, el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar y dejar sin efecto a las limitaciones contractuales, pero únicamente en lo que respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sólo en un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse los párrs. 26 a 29 *supra*).

### Recomendación 243<sup>1</sup>

#### Garantías constituidas sobre bienes corporales a los que se haya incorporado propiedad intelectual

El régimen debería disponer que, en el caso de un bien corporal que lleve propiedad intelectual incorporada, salvo que las partes hayan estipulado otra cosa, una garantía real constituida sobre dicho bien corporal no será extensible a la propiedad intelectual que lleve incorporada mientras que una garantía constituida sobre propiedad intelectual no será extensible al bien corporal que la lleve incorporada. Ahora bien, en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, la presente recomendación no limita los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por una garantía real sobre dicho bien corporal o sobre dicha propiedad intelectual.

---

<sup>1</sup> De ser incluida en la *Guía*, esta recomendación sería incluida como recomendación 28 bis del capítulo II relativo a la creación de una garantía real.



*[Nota para el Grupo de Trabajo: Tal vez el Grupo de Trabajo desee examinar si procede retener en la primera oración de esta recomendación a la frase “salvo que las partes hayan estipulado otra cosa en el acuerdo de garantía”. Tal vez el Grupo de Trabajo desee recordar que la recomendación 10 dice que el régimen debería disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrán estipular en su acuerdo al margen de lo que disponga la ley aplicable a sus derechos y obligaciones respectivos, salvo que la ley disponga otra cosa. Por ello, cabe temer que la remisión que se hace a la autonomía contractual de las partes, que figura en la primera oración de esta recomendación, pudiera suscitar dudas acerca de la aplicación del principio de la autonomía de las partes a otras disposiciones del régimen recomendado que no lleven una frase de alcance similar, por lo que dicha frase pudiera ocasionar problemas de interpretación. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar si cabría trasladar la segunda oración de esta recomendación al comentario, ya que se ocupa de una cuestión examinada en el capítulo relativo a la ejecutoriedad (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add 5, párrs. 24 a 27).]*

---