

Congreso de Milán, 2016  
Resolución adoptada  
20 de septiembre de 2016

## **Resolución**

### **2016 – Cuestión de Estudio (General)**

#### **Garantías reales sobre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual registrados**

---

##### **Antecedentes:**

- 1) Esta resolución se refiere a las garantías reales (p. ej. prendas, hipotecas, garantías igualitarias, cargas fijas) sobre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual registrados, pero excluye las garantías flotantes.
- 2) A efectos de esta Resolución, las referencias a DPIs se limitan a patentes, marcas registradas y diseños registrados, por lo que se excluyen el resto de derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual, tales como marcas no registradas, diseños no registrados y derechos de autor.
- 3) Actualmente, los regímenes legales relativos a la utilización de DPIs como garantías reales varían significativamente de país a país, en particular en relación con la disponibilidad y el efecto de la garantía real sobre el DPI y con los derechos del otorgante de la garantía y del tomador. Las cuestiones relativas al Derecho aplicable y los conflictos de leyes también reducen el nivel de seguridad jurídica.
- 4) El uso de DPIs como garantías, sobre todo en transacciones internacionales, depende en gran medida en la previsibilidad, viabilidad, disponibilidad y efecto de las garantías reales en las jurisdicciones relevantes.
- 5) Se han recibido 47 informes de Grupos Nacionales y Regionales y de Miembros Independientes de la AIPPI que proporcionaban información detallada y análisis sobre la legislación nacional y regional relevante para esta Resolución. Estos Informes han sido revisados por el Relator General de la AIPPI y sintetizados en un Informe Resumen. (Ver links más abajo.) Estos Informes muestran un amplio consenso en que es deseable, al menos, cierta armonización. Este consenso es consistente con el trabajo llevado a cabo, así como en curso, de UNCITRAL para la armonización de las leyes para transacciones garantizadas.

- 6) En el Congreso Mundial de la AIPPI en Milán en septiembre de 2016, el tema de esta Resolución fue objeto de debates adicionales en el seno de un Comité de Estudio específico y, además, en una Sesión Plenaria, lo que llevó al Comité Ejecutivo de la AIPPI a adoptar la presente Resolución.

**La AIPPI resuelve que:**

***Disponibilidad, registro, constitución y efecto de las garantías reales sobre DPIs.***

- 1) La constitución de garantías reales sobre DPIs y su registro deberían ser posibles. Las garantías reales deberían ser ejecutables frente a terceros mediante la inscripción en un registro de la jurisdicción en la que el DPI esté inscrito, ya sea un registro nacional, regional o multinacional.
- 2) Es deseable que puedan otorgarse todos los tipos relevantes de garantías reales. Como un estándar mínimo, deberían ser posibles las garantías que no requieren la transferencia de la titularidad, como la prenda, así como garantías reales que impliquen la transmisión de la titularidad plena.
- 3) El régimen general sobre garantías reales debería ser aplicable a los DPI's. Cuando sea necesario deberían existir normas especiales sobre cuestiones concretas para tener en cuenta la particular naturaleza de los DPI's.

***Elección del derecho aplicable y libertad contractual.***

- 4) A pesar de destacarse la importancia de la armonización de acuerdo con los párrafos 1 y 2 anteriores, la disponibilidad, registro, constitución y efectos de las garantías reales sobre DPI's deberían regirse por la legislación designada por la jurisdicción de registro del DPI. Los derechos y obligaciones contractuales entre el otorgante de la garantía y el tomador de la garantía, deberían regirse por la legislación designada de acuerdo con los principios aplicables sobre elección de la ley aplicable.
- 5) Debería existir libertad contractual para que el otorgante de la garantía real y el tomador acuerden sus respectivos derechos y obligaciones en relación con la garantía real y el DPI subyacente, por ejemplo en relación con los aspectos mencionados más adelante en el párrafo 6. Sin embargo, dicho acuerdo no debería prevalecer sobre cualesquiera normas imperativas aplicables en la jurisdicción de registro del DPI en relación con la disponibilidad, registro, constitución y efectos de las garantías reales sobre DPIs.

***Derechos y obligaciones del otorgante y del tomador de la garantía real a falta de una disposición contractual en contrario.***

- 6) A falta de una disposición contractual en sentido distinto entre el otorgante y el tomador de la garantía, al menos los siguientes principios deberían aplicarse:

- a) El otorgante de la garantía, o el beneficiario en los casos en que la garantía real se formalice mediante la transferencia de la titularidad plena, debería ser responsable del mantenimiento y defensa del DPI subyacente.
- b) Salvo en los casos en que la garantía real se formalice mediante la transferencia de la titularidad plena, el otorgante de la garantía debería estar facultado para ceder el DPI subyacente gravado por la garantía real, siempre y cuando el DPI permanezca gravado a favor del tomador de la garantía real. El tomador de la garantía debería ser informado por el otorgante de la garantía y la cesión debería hacerse constar en el registro en el que el DPI está registrado.
- c) El tomador de la garantía debería poder actuar para evitar la caducidad o la anulación del DPI subyacente. Para ello, el tomador de la garantía debería ser informado del vencimiento o riesgo de revocación y el tomador de la garantía debería estar facultado para pagar tasas de renovación e intervenir en los procedimientos de revocación del DPI.
- d) Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente en el subpárrafo 6) c), no debería restringirse al otorgante de la garantía el uso del DPI subyacente. No obstante, el otorgante de la garantía está sujeto a la obligación general de no comprometer la posibilidad de hacer valer el DPI.
- e) Antes de producirse cualquier acto de incumplimiento el tomador de la garantía no debería estar legitimado activamente para iniciar acciones de infracción del DPI subyacente, incluyendo reclamaciones de daños, medidas cautelares o royalties de licencias, salvo cuando la garantía real se formalice mediante la transferencia de la titularidad plena.
- f) Antes de producirse cualquier acto de incumplimiento, el tomador de la garantía no debería tener derecho a recibir parte de los daños o de los royalties percibidos por el otorgante de la garantía en relación con el DPI subyacente.

### ***Estudios adicionales***

- 7) Se recomienda el desarrollo de estudios adicionales sobre los derechos y obligaciones del otorgante de la garantía, del tomador de la garantía, del cedente, beneficiario/cesionario y de terceros tras producirse un acto de incumplimiento en relación con las garantías reales sobre DPIs. También se recomienda el desarrollo de estudios adicionales respecto de derechos de garantía sobre DPIs no registrados.

**Links:**

- Directrices de Estudio  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Security-interests-over-intellectual-property.pdf>
- Informe Resumen  
[http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016\\_Summary\\_Report\\_General\\_1\\_FINAL\\_100816.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_General_1_FINAL_100816.pdf)
- Informes de los Grupos Nacionales y Regionales y de los Miembros Independientes  
<http://aippi.org/committee/security-interests-over-intellectual-property/>