

XIX JORNADA DEL NOTARIADO NOVEL DEL CONO SUR
23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
JUJUY, ARGENTINA

TEMA II:

“DERECHOS REALES DE GARANTÍA”

**“GARANTÍAS REALES DE INTANGIBLES: LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD**

INTELLECTUAL COMO LA GARANTÍA DE LA ECONOMÍA MODERNA.”

SEUDÓNIMO: LAS RAMONAS

**COORDINADORA INTERNACIONAL (ARGENTINA): ESC. FEDERICO ORDUÑA
SALAS**

COORDINADORA NACIONAL (URUGUAY): ESC. ALICIA GONZÁLEZ BILCHE

ÍNDICE

Capítulo I: Economía Moderna: Una visión naranja.....	Pág. 1
I.I. Industrias Creativas.	Pág. 3
Capítulo I: Financiación mediante derechos de Propiedad Intelectual. Evaluación económica de la garantía mediante intangibles.	Pág. 4
II.I Construyendo una economía naranja: la PI como activo intangible.....	Pág. 4
II.II Valoración del activo intangible.....	Pág. 7
II.III Financiación de un emprendimiento mediante la utilización de activos intangibles.....	Pág. 11
Capítulo III: Análisis jurídico de la vocación de la propiedad intelectual como bien gravable.....	Pág.13
III. I La Propiedad Intelectual en Uruguay	Pág.15
Capítulo V: La función notarial en la instrumentación de garantías de derechos de Propiedad Intelectual.....	Pág. 18
Capítulo IV: Conclusiones. Ventajas y retos.	Pág.20
Ponencia	Pág. 20
Anexo I: Las obligaciones principales del Contrato de Garantía de Derechos de Propiedad Intelectual expresadas en cláusulas contractuales tipo.	Pág. 21
Bibliografía:	Pág. 22

Capítulo I: Economía Moderna: Una visión naranja.

“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento”.

Honoré de Balzac

Nos ha tocado vivir un momento donde el valor está en las ideas, en la creatividad, la fuerza de esta convicción se transformó en realidad y hoy enfrentamos el desafío de ser operadores jurídicos en la economía naranja.

La economía naranja es: *“el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por: I) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y II) las áreas de soporte para la creatividad”*.¹

En la actualidad uno de los nuevos modelos económicos que se busca desarrollar es el de la economía naranja, expresión acuñada por el BID o economía creativa expresión utilizada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En el año 2008, en el informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), titulado *Creative Economy Report*, **define a la economía creativa** como: *“La interfaz entre la creatividad, la cultura, la economía y la tecnología, expresada en la habilidad de crear y poner en circulación capital intelectual con el potencial de generar ingresos, empleo y exportaciones, junto con la promoción de la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Esto es lo que la economía creativa emergente está logrando”*.²

¹ Economía naranja: una oportunidad infinita, BID, pág. 40.

² “The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making” UNCTAD, consultado el 24 de marzo de 2016 en: http://unctad.org/es/Docs/ditc20082cer_en.pdf

La crisis económica mundial vivida a partir del año 2008, azotó a las grandes economías mundiales, generándose un escenario oportuno para el desarrollo de la economía creativa.

Una de las preguntas que muchas veces surge es ¿por qué economía naranja? El color naranja es con el que suele asociarse a la cultura, creatividad e identidad. A lo largo de la historia del hombre además siempre se lo ha asimilado a conceptos culturales muy importantes; ser el color con el que se adornaba los jeroglíficos de los faraones hasta el color que identifica a los monjes budistas.

En los últimos diez años **creatividad** se ha impuesto como el motor que impulsa este nuevo modelo económico, la razón de ser de todo un nuevo comportamiento negocial.

La creatividad según el Diccionario de la Real Academia Española es: “1. f. Facultad de crear.2. f. Capacidad de creación.” En tal sentido, el informe de las Naciones Unidas del año 2010 sobre Economía Creativa expresa: “*La creatividad puede ser también definida como el proceso en el que las ideas son generadas, conectadas y transformadas en conceptos de valor, en otras palabras, la creatividad es el uso de las ideas para producir nuevas ideas*”.³

La generación de nuevas ideas permite clasificar a la creatividad en tres áreas de desarrollo:

- **Creatividad artística:** es cuando se involucra la imaginación y capacidad para generar ideas originales y novedosas que se expresan en música, escritos e imágenes.
- **Creatividad científica:** es cuando se involucra la curiosidad y disposición para experimentar y crear formas de resolución de problemas.
- **Creatividad económica:** es cuando en un proceso dinámico se apunta a la innovación en tecnología, prácticas comerciales, marketing, etc. Asimismo se vincula intrínsecamente con la capacidad de adquirir ventajas competitivas en la economía.

³ Informe de las Naciones Unidas: Economía Creativa, año 2010, pág. 29, consultado el 24 de marzo de 2016 en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf

Estas áreas de desarrollo no se desenvuelven de manera aislada, sino como un fenómeno que interconecta el arte, los negocios y la creatividad, para impulsar la innovación y nuevos modelos de negocios.

1.1 Industria Creativa:

La “XI Conferencia Ministerial de la UNCTAD”⁴ siguiendo las recomendaciones realizadas por el Grupo de Alto Nivel sobre Industrias Creativas y desarrollo; realizada del 13 al 18 de junio de 2004 en San Pablo, Brasil: expresó *“Las industrias creativas pueden contribuir a promover externalidades positivas al ayudar a conservar y promover el patrimonio y la diversidad cultural. Aumentar la participación de los países en desarrollo en las oportunidades nuevas y dinámicas de crecimiento del comercio mundial y en las ventajas que de ello se derivan para obtener beneficios en materia de desarrollo a partir del comercio internacional y las negociaciones comerciales es importante y representa un juego de suma positiva para los países desarrollados y los países en desarrollo”*.⁵

Por su parte el informe de la UNESCO sobre Economía Creativa antes referido, la define como: *“son aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son abstractos y de índole cultural. Estos contenidos que pueden tomar forma de bienes y servicios, generalmente están protegidos por <derecho de autor>”*.⁶

La expresión industrias creativas tiene su origen en Austria, año 1994, con el lanzamiento de informe “Nación Creativa”. Logrando mayor difusión a partir del año 1997 cuando los diseñadores de política del Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido lo comenzaron a utilizar *Crative Industries Task Force*.

⁴ UNCTAD es la sigla que identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

⁵ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acerca de su 11º período de sesiones, consultado el 24 de marzo de 2016 en: http://unctad.org/es/Docs/td412_sp.pdf

⁶ Obra citada.

La complejidad para explicar y detectar cuáles son las Industrias Creativas, han llevado a los expertos a crear diferentes modelos para explicarlas.

A los efectos de la presente investigación, tomaremos como referencia el Modelo de Reino Unido: Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido: entiende a las industrias creativas como aquellas que requieren creatividad, habilidades y talento para potenciar la riqueza y la creación de empleos a través de la explotación de sus propiedades intelectuales.

Este modelo considera que son trece (13) las industrias creativas: Publicidad, Arquitectura, Arte y mercado de antigüedades, Gestión colectiva, Artesanía, Diseño, Moda, Cine y video, Música, Artes escénicas, Editorial software, Televisión y radio, Video y juegos de computador.

Para que este modelo económico sea aplicable deberán analizarse las verdaderas posibilidades que brindan los bienes creativos de ser considerados como una garantía lo suficientemente segura y con un nivel de riesgo medio como para la obtención de una financiación crediticia.

Capítulo II: Financiación mediante derechos de Propiedad Intelectual. Evaluación económica de la garantía mediante intangibles.

II.I Construyendo una economía naranja: la PI como activo intangible.

“Si Sir Isaac Newton buscara la manera de medir la Economía Naranja de hoy, diría que vemos más lejos porque estamos parados sobre hombros de gigantes”.⁷

En el mundo empresarial contemporáneo cada vez más se buscan diferentes opciones para lograr el financiamiento de sus emprendimientos.

⁷ La Economía Naranja: una posibilidad infinita. BID.

Basar un sistema económico en la creatividad supone preguntarnos ***¿cómo puede financiarse una industria que produce creatividad?***

Pregunta no menor para un modelo económico donde una de los pilares para la fundamentación es la financiación.

Surge la interrogante si en una economía moderna se puede permitir que se constituyan garantías reales de pago mediante la Propiedad Intelectual. Actualmente se financia el desarrollo de la creatividad pero veamos si es admisible como mecanismo de garantía financiero y/o comercial.

Anteriormente se explicó *in supra* que el modelo de la economía creativa o naranja tiene como piedra fundamental, como elemento para funcionar a la creatividad.

Es importante recordar que toda Industria tendrá el rasgo de creativa por ser su resultado final un producto y/o servicio susceptibles de ser protegidos por Derechos de Propiedad Intelectual.

Este último aspecto, la protección por el sistema de la Propiedad Intelectual también involucra al financiamiento.

Los emprendimientos que se dedican a esta área tendrán para ofrecer ante la posibilidad de financiación el elenco de derechos de Propiedad Intelectual por los cuales están protegidas sus invenciones.

La Intellectual Property Awareness Network (IPAN), también conocida como la Red sobre la Concientización de la Propiedad Intelectual, en su informe del año 2016 respecto a Financiación alternativa y déficit de pensiones manifestaba: *“Como la propiedad intelectual es cada vez más reconocida como el activo dominante de la mayoría empresas, también se convierte en la garantía principal. Históricamente la PI se ha utilizado raramente al máximo efecto. PI es propiedad como cualquier otro activo, pero con más ventajas, por ejemplo beneficios fiscales después de una estructuración efectiva. Estrategias comerciales con propiedad intelectual han sido comunes en el área de off-shoring e IP estructuras de la sociedad gestora.”*⁸

⁸ Consultado el 6 de octubre de 2017: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=t

Las crisis económicas de los últimos años, el fuerte cuestionamiento al debilitado sistema norteamericano de hipotecas y seguros ha llevado a la búsqueda de nuevos activos.

El resultado de dicha búsqueda es encontrar en la Propiedad Intelectual valores económicos significativos para el mercado. Permitiendo desde hace ya un tiempo hablar del valor del activo intangible.

Los activos intangibles pueden ser definidos como: *“Un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el valor de una marca, que no puede ser medido de manera física.”*⁹

Cada vez más han sido tenidos en cuenta en la contabilidad de una empresa por tener la capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la entidad económica.

Dichos activos pueden ser clasificados bajo los siguientes parámetros:

A.- En base a la posibilidad de tener identidad propia:

- Identificables: marca, patente, etc.
- No identificables: publicidad, gastos de organización, etc.

B.- En base a su forma de incorporación:

- Adquiridos: en base a un intercambio con terceros, como puede ser por ejemplo mediante una franquicia o una licencia de uso.
- Desarrollados por la propia entidad: financiación propia de la empresa para obtener activos intangibles.

C.- En base a la posibilidad de venta por separado:

- Vendibles por separado.
- No vendibles por separado

D.- En base al plazo de vigencia legal:

ranslate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ipaware.org/wp-content/uploads/2016/12/9TBfull.pdf&usg=ALkJrhglZjRg9VMDP8JSwrmvjN1P7oB4Fg
⁹ Consultado el 6 de octubre de 2017: <https://debitoor.es/glosario/definicion-activo-intangible>

- Limitada por un contrato o ley.
- Perpetuas.

E.- En base a la posibilidad de ser reconocidos contablemente:

- Registrable contablemente.
- No registrable contablemente.

II.II Valoración del activo intangible:

La financiación mediante la Propiedad Intelectual, refiere a las posibilidades económicas de monetizar los activos intangibles; de dotar de dinero y recursos a la empresa mediante un derecho de PI.

Para ello, debemos de preguntarnos ***¿qué tipo de activos intangibles permitirían ser utilizados como mecanismos de financiación?***

Tomando en cuenta los criterios de clasificación referidos anteriormente, pasaremos a analizarlos en base a la pregunta planteada.

La primera pauta es la posibilidad de ser identificados. En este caso para acceder a la financiación ya sea por venta o por préstamos, es necesario poder identificar sobre lo que recae la operación económica. La identificación se logra mediante: la descripción del derecho de Propiedad Intelectual; el sistema de registración; el título de propiedad. Pongamos por ejemplo el caso de una marca, de acuerdo a la normativa uruguaya de la Ley de Marcas Nro. 17.011 de 25 de setiembre de 1998, en tal sentido téngase presente:

- 1.- Se requiere que sea un signo apto para distinguir productos y/o servicios.
- 2.- En caso de querer registrar signos no visibles quedarán condicionados a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.
- 3.- Se podrá inscribir una denominación, figura o frase publicitaria.
- 4.- Identificación de la clase en la que se desea inscribir la marca de acuerdo a la Convención de Niza.
- 5.- Se obtendrá un título marcario de propiedad donde se indicara el nombre de su propietario

Todos estos elementos permiten una adecuada identificación de los derechos de propiedad sobre una marca. En iguales términos y condiciones sucede para las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales de conformidad con la Ley Nro. 17.164 de 2 de setiembre de 1999.

En estos mismos términos y soluciones legislativas encontramos las leyes argentinas de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y de Propiedad Intelectual Nro. 11.723, y la ley paraguaya de Marcas Nro. 1.294.

El segundo criterio, es su posibilidad de incorporación, aquí es admisible cualquiera de las dos opciones, es decir haber sido adquirido a un tercero o desarrollado por la propia empresa.

Tercero, es su posibilidad de venta por separado. Aquí está fuertemente vinculado con el primer criterio analizado, la posibilidad de ser identificado. En la medida que un derecho de Propiedad Intelectual sea identificado podrá ser enajenado en forma autónoma. Quedan por fuera el *know-how*, que por sí mismo no es un derecho de Propiedad Intelectual. Pudiendo ser reconocido mediante el Secreto Empresarial, y transmitido mediante un negocio de franquicia por ejemplo.

Además la vigencia legal del derecho, en tal sentido, los derechos de Propiedad Intelectual: Marca, Patentes de Invención, Diseños Industrial, Modelos de Utilidad, Derechos de Autor y Conexos; todos cuentan con un plazo legal de vigencia del derecho.

La única situación de excepcionalidad que se puede detectar, es el caso de los Derechos de Autor y Conexos. Que pasará al dominio público con la muerte del autor si no hay herederos o legatarios, o vencido el plazo de 50 años y cualquier persona podrá explotarla sujeta a: las tarifas que fije el Consejo de Derechos de Autor y manteniendo fidelidad en la publicación, reproducción, difusión y demás.

Por último: su posibilidad de ser reconocidos contablemente, en base a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) es de aplicación la Nro. 38 sobre activos intangibles.

En el punto 8 de definiciones de la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 38 se define a efectos contables a los activos intangibles como: *“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.”*¹⁰

Además se agrega en el punto 9 cuáles son los activos considerados para su aplicación a saber: *“Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, en la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia denominación son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización.”*¹¹

Para que un derecho Propiedad Intelectual pueda ser considerado contablemente es necesario que se den dos requisitos acumulativos, que respondan al criterio de identificabilidad. Ellos son el ser separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación.

El surgir de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones.

Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es su vocación de obtener beneficios económicos futuros, la posibilidad de generar ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de coste y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad.

¹⁰ <http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf>

¹¹ Ídem

Para lograr la valoración del activo intangible se tendrá en consideración los siguientes parámetros de acuerdo a lo indicados en la NIC Nro. 38.

En caso que se adquiriera el derecho en forma autónoma, la consideración es en base al costo de adquisición. Aquí encontramos dos aspectos, el primero el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Por ejemplo, el costo de la licencia de uso.

El segundo, el costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. El valor económico que implica el reconocimiento del derecho, es decir, el costo administrativo de adquirir la registración de los derechos de PI.

Asimismo en el supuesto de la adquisición del activo intangible como el resultado de una combinación de negocios, entiéndase una franquicia, la valoración pasará por su posibilidad o no de ser enajenado y/o explotado en forma independiente. En este último estado además se evaluará la historia del derecho de PI. *“Por ejemplo, es posible que el título con el que se publica una revista no pudiera ser capaz de ser vendido de forma separada de la base de datos asociada de suscriptores, o una marca para agua natural de manantial podría estar asociada con un manantial concreto y podría no ser vendida independientemente del mismo. En tales casos, el adquirente reconocerá el grupo de activos como un único activo, independientemente del fondo de comercio, si los valores razonables de los activos del grupo no se pueden medir de forma fiable.”*¹²

La forma de valorar un activo intangible, es decir, un derecho de Propiedad Intelectual, se hará mediante dos parámetros:

a.- El costo de adquisición del activo, por ejemplo el valor de la licencia de uso o de la franquicia comercial.

b.- La evaluación de la posibilidad de tener beneficios económicos futuros: *“utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones*

¹² Ídem

de la dirección respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo.”¹³

Algunas otras opciones es la utilización de índices bursátiles como el *American Stock Exchange (AMEX)*, es la bolsa de valores ubicada en Nueva York, tomando como referencia la cotización bursátil de valores de propiedad intelectual.

También aparece como alternativa los “Principios generales para la valoración adecuada de patentes” (*Grundsätze ordnungsgemäßer Patentbewertung, PAS 1070*), creado por el Instituto Alemán de Normalización (DIN), con un comité para la elaboración de normas ISO sobre valoración de patentes.

Todos estos aspectos son medulares a efectos de comprender cómo se lleva a valorizar o monetizar un derecho de PI, esto será importante para que el Notario logre evaluar la viabilidad de su utilización como garantía.

II.III Financiación de un emprendimiento mediante la utilización de activos intangibles:

Los derechos de Propiedad Intelectual han sido utilizados en los instrumentos tradicionales de financiación, como lo es el otorgamiento de licencias o la venta de marcas y/o patentes.

En este trabajo nos proponemos ir más allá de estas clásicas soluciones y explorar su utilización en otras áreas financieras.

La actualidad nos ha demostrado que existen otras opciones de financiación empresarial mediante la utilización de PI.

La primera de ellas es la **subasta pública**, entendido como el procedimiento de venta al público y al mejor postor realizado por un Rematador.

Existen casas de subastas que realizan en forma periódica, tanto de manera presencial como por Internet, la venta de activos intangibles. Un ejemplo de ello es la empresa *Ocean Tomo*, quien intervino en la transacción de BASF SE OLED, que es una

¹³ Ídem

empresa que se dedica a la creación de productos químicos aplicados a nivel industrial y agropecuario, a Universal Display Corporation.

A nivel de internet encontramos varias opciones, como el caso de la bolsa tecnología dirigida por *Tynax*.

En este caso la financiación se logra mediante la venta de los derechos de Propiedad Intelectual.

En segundo lugar, encontramos el **mercado de valores o bursatilización de activos**. Refieren a acuerdos de transformación de activos intangibles en valores, dan la posibilidad a sus titulares de pedir dinero prestado a cambio del rendimiento económico que esos derechos tendrán en el mercado bursátil. Es una forma fácil y segura de acceso al crédito.

La práctica descrita es muy utilizada en las industrias cinematográficas, biotecnológicas y de software.

Existen algunos ejemplos exitosos donde el acuerdo de transformación recayó sobre las regalías futuras. Fue el caso del músico David Bowie, quien emitió bonos a 10 años respaldados por activos sobre las regalías futuras de los derechos de grabación original y publicación de 25 álbumes pre-grabados. Esta práctica se materializaba con la compra en el mercado bursátil por parte de una particular o empresa de un bono emitido por Bowie, el costo de ese bono permitía la financiación actual del músico. Conteniendo una contraprestación económica, es decir, un tasa de interés que permitiera el rendimiento del instrumento financiero que vencido el plazo, llegados los 10 años se pagarían con las regalías.

Esta operativa le implicó al músico recaudar 55 millones de dólares norteamericanos.

El derecho del acreedor del bono se traducía en adquirir regalías de los álbumes de David Bowie hasta una amortización anual de un 8%.

La operativa de la bursatilización permite obtener capital fresco, en forma fácil y segura, garantizando el pago de los títulos emitidos con las regalías futuras que generará la explotación de los derechos de Propiedad Intelectual.

Por último, encontramos las **garantías**, normalmente no son utilizados los activos intangibles en esta hipótesis de financiación.

La práctica bancaria a nivel mundial ha tenido dos comportamientos respecto a esta posibilidad. Algunos lo han tomado como un derecho que efectivamente puede garantizar un préstamo financiero; en otros casos como mecanismo o garantía complementaria.

En algunos países dado el esquema legal, como explica la Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas; existen sistemas jurídicos denominados enfoques no unitarios. Los Estados con enfoques no unitarios serían aquellos que: “ *...en ciertas cláusulas o pactos contractuales por los que se prevea la cesión condicional (que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, puede referirse a una licencia exclusiva condicional), la retención de la titularidad el arriendo financiero o una operación similar concretada respecto de un derecho de propiedad intelectual.*”¹⁴

Los esquemas legales de Estados con el enfoque unitario implica la constitución de una hipoteca legal, para que la transacción se vuelva segura se deben entregar los títulos al banco y a su vez éste conceder una licencia de uso al deudor.

En cambio, para el sistema uruguayo como se explicará más adelante, al adherirse a la concepción no unitaria; la propiedad intelectual puede ser considerada como garantía real de pacto de la adquisición gracias a la Ley de Prenda sin Desplazamiento de Tenencia pero con características particulares que le impone la Ley de Marcas Nro. 17.011.

No obstante ello, consideramos que el espíritu del legislador al momento de la sanción de la Ley de Prenda sin Desplazamiento de Tenencia Nro. 17.228 parecería que buscó ir a un régimen unitario pero se mantuvieron activas por omisión o desconocimiento regímenes especiales como el de Propiedad Intelectual.

¹⁴Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, pág. 137.

Capítulo III

Análisis jurídico de la vocación de la propiedad intelectual como bien gravable.

“La creatividad simplemente consiste en conectar cosas”

Steve Jobs

Tal como lo explica Beatriz Bugallo Montaña¹⁵, “Las obras de la creación humana son bienes inmateriales que satisfacen diversas necesidades – económicas o no-, que se manifiestan de muy variada manera. En virtud de ello, su creador merece obtener una compensación, que se concreta en un valor económico”. En el capítulo anterior fueron analizadas las posibles maneras de valorizar ese activo intangible, de realizar esa compensación y las opciones de financiación empresarial mediante la utilización de la PI, ya sea a través de la **subasta pública**, el **mercado de valores o bursatilización de activos** y por último las **garantías**. Es precisamente la opción de financiación de las industrias creativas a través de la constitución de garantías reales la que se pretende abordar a continuación, pero no sin antes cuestionarnos cuales podrían ser esos bienes pasibles de ser ofrecidos como garantía para la financiación de los créditos.

De acuerdo a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Operaciones Garantizadas¹⁶ ya mencionada, no solo son pasibles de ser gravados los derechos del creador de la propiedad intelectual, sino también los derechos del licenciante, los

¹⁵ Bugallo Montaña, Beatriz, “Propiedad Intelectual” pág. 17.

¹⁶Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, pág. 45 y ss.

derechos del licenciatario, los bienes corporales e incluso se plantea la posibilidad de constituir garantías reales sobre bienes futuros.

- i.* Derechos del titular de la propiedad industrial. Se refiere al creador de la propiedad industrial y los amplios derechos que tiene para el disfrute de la misma, por ejemplo el cobro de las regalías que genere, o el derecho a impedir su uso no autorizado y en ese supuesto iniciar las acciones correspondientes.
- ii.* Derechos del licenciante. También pueden ser gravados los derechos de un licenciante que surgen de un acuerdo de licencia. De este modo pueden ser prendadas la totalidad o la parte de los derechos que le correspondan de acuerdo a la licencia concedida. Ejemplo de estos derechos son los gravámenes sobre las regalías, el derecho del licenciante a exigir se realice la difusión y publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que lleve licenciada y/o derecho a iniciar las acciones legales correspondientes por el uso no permitido.
- iii.* Derechos del licenciatario. Cuando por medio de un acuerdo de licencia se confieran las facultades de otorgar sub-licencias, el cesionario adquirirá la misma quedando sujeto a lo previsto en las cláusulas del acuerdo original, pudiendo gravar la totalidad o parte de los derechos tal como si fuere el licenciante.
- iv.* Bienes corporales. En este sentido se diferencia la propiedad intelectual en sí misma y el bien corporal que lo contiene entendida como el soporte del mismo.¹⁷
- v.* Bienes futuros. ¿Es posible otorgar este tipo de garantías? Precisamente desde el punto de vista mercantil y la propiedad industrial la respuesta es afirmativa, no existiendo ningún inconveniente en que el objeto del contrato sea un bien que el

¹⁷ La Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, al respecto: “ Por ejemplo: a) el bien corporal sea fabricado conforme a un proceso patentado o mediante de derechos patentados; b) unos pantalones vaqueros llevan una marca comercial, o un automóvil u otro aparato lleve incorporado una copia de un programa informático sujeto a derechos de autor o derecho de diseño; c) un disco compacto contenga un programa informático; o d) una bomba de calor contenga un componente patentado.”

creador se comprometa a crear o a adquirir, siempre y cuando su valor pueda ser cuantificado y no colinde con las normas de derecho interno del país.¹⁸

III. I La Propiedad Intelectual en Uruguay.

La protección de la PI en Uruguay ha tenido gran impulso desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, acompañando de esta manera las nuevas tendencias económicas a nivel mundial.

En lo que refiere a normativa es necesario comenzar mencionando las tres leyes que tienen carácter fundamental para la PI Uruguay, que han sido fruto de una evolución y hoy rigen nuestro sistema:

- i. Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998, denominada Ley de Marcas, Nombres Comerciales e Indicaciones Geográficas con su respectivo decreto Reglamentario N° 34/999 de 3 de febrero de 1999.
- ii. Ley 17.164 de 2 de setiembre de 1999, Ley de Patentes de Invención, Modelos de utilidad y diseños industriales con su decreto reglamentario N° 11/000 de 13 de enero de 2000
- iii. Ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937 para la protección de la Propiedad literaria y artística y sus posteriores reformas modificativas y su Decreto Reglamentario N° 154/000 de 19 de mayo de 2000.

Pero después de lo expuesto anteriormente, **¿Cuál es el sistema que Uruguay adopta para la financiación de la PI a través de garantías reales?**

La organización interna de cada país respecto a la financiación de la adquisición de bienes corporales es variada y de acuerdo al derecho interno se puede estar frente a un enfoque unitario o a uno no unitario.

¹⁸ La Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, al respecto: “Por ejemplo, en general es posible constituir una garantía real sobre una película o un programa informático amparado por derechos de autor...”

Estamos frente a un enfoque unitario, cuando un Estado equipara el mismo régimen para la financiación de la PI con el que tiene previsto para la financiación de todos los bienes corporales. Como aspectos positivos la Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas¹⁹ señala que se evita la confusión innecesaria respecto a la oponibilidad frente a terceros, prelación y ejecución de las garantías destinadas a la financiación de adquisiciones.

Sin embargo, es menester cuestionar si es prudente asimilar ambos regímenes teniendo en cuenta las particularidades e importancia que la PI ofrece. Es desde esa perspectiva que un Estado puede adoptar también un enfoque no unitario y así subsisten regímenes normativos diferentes que garantizan por un lado la financiación de bienes corporales y por otro la financiación de la propiedad industrial. Este enfoque se implementa con la incorporación de ciertas cláusulas específicas o pactos contractuales en el documento, como la reserva de dominio o retención de la titularidad.

La pregunta entonces radica en **¿Cuáles son las garantías reales previstas en Uruguay para la Propiedad Intelectual?** Uruguay adopta un enfoque no unitario, ya que prevé regímenes diferentes de garantías de acuerdo a qué tipo de bien corporal se refiera. Beatriz Bugallo Montaña²⁰ explica “Tratándose de prendas de derecho, cualquiera de los institutos de la propiedad intelectual pueden ser objeto de prenda. Integra el patrimonio de su titular o titulares y, por lo tanto, puede actuar como garantía de sus obligaciones tanto de manera general –por eso son embargables- como en virtud de un contrato de garantía real.” Sin embargo, referido a la Propiedad Intelectual hay dos únicas leyes que tratan las garantías reales de las mismas como contratos de Prenda, las leyes N° 17.228 de 7 de enero de 2000, denominada Ley de Prenda sin Desplazamiento (en adelante LPSD), y la Ley 17.011, denominada Ley de Marcas de 25 de setiembre de 1998 (en adelante LM).

¹⁹ Ídem.

²⁰ Bugallo Montaña, Beatriz, “Propiedad Intelectual” pág. 909.

La LM unificó las leyes dispersas sobre marcas, atribuyendo la competencia registral a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial²¹ y que antes era competencia del Registro de Prenda sin Desplazamiento de acuerdo al artículo 2 numeral 2 de la ley N° 8.922. De esta manera se unificaron los criterios concernientes a las marcas.

El Decreto Reglamentario 34/999 del 3 de febrero de 1999 regula lo referido al Registro propiamente dicho; esto es: documentos inscribibles, cancelaciones y caducidades en los arts. 53 y siguientes.

De acuerdo a la investigación de campo pudimos constatar que aproximadamente se encuentran inscriptos 223 documentos de Prenda, destacándose de insignia nacional como Conaprole y Don Pepperone.

Por otro lado, la LPSD es aplicable a todos los bienes que cumplan con la característica de ser concretamente identificable de acuerdo al artículo 3 incluso los bienes incorporeales como los derechos de propiedad intelectual.²²

²¹ “artículo 64.- A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la Competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios establecidos en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928, y dispaciones concordantes, complementarias y modificativas.”

²² “artículo 3.- Podrá ser objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificable. Entre otros, se podrán preñar los semovientes y, en general, cualquier animal de producción y trabajo, cardúmenes y sus productos; los bienes muebles afectados a una explotación rural, comercial o industrial, como instalaciones, máquinas y útiles; los frutos agrícolas; las plantaciones frutícolas y hortícolas; los minerales; los derechos a obtener prestaciones de dar, hacer o no hacer; los derechos de propiedad intelectual y otros bienes incorporeales, incluso los créditos; los vehículos automotores; los bosques; los establecimientos comerciales e industriales en cuyo caso, salvo pacto en contrario, quedarán comprendidos los bienes concretos que los integran, con excepción de las mercaderías, materias primas y productos elaborados para su venta.

Podrá pactarse expresamente que queden comprendidos en la prenda los bienes que ingresen al patrimonio del dador, sustituyendo o complementando a los originalmente designados, y se hallen en el mismo lugar físico de aquéllos.

Quedarán comprendidos en la prenda los frutos de los bienes o derechos prendados, salvo pacto en contrario.

No obstante, en el artículo 4 literal D se le confiere la competencia a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial al exceptuar expresamente a los derechos de propiedad industrial en, ratificando lo previsto en el artículo 64 de LM²³

Capítulo V: La función notarial en la instrumentación de garantías de derechos de Propiedad Intelectual.

Para el lograr una efectiva aplicación de los conceptos teóricos analizados en los capítulos precedentes, planteamos el estudio del siguiente caso:

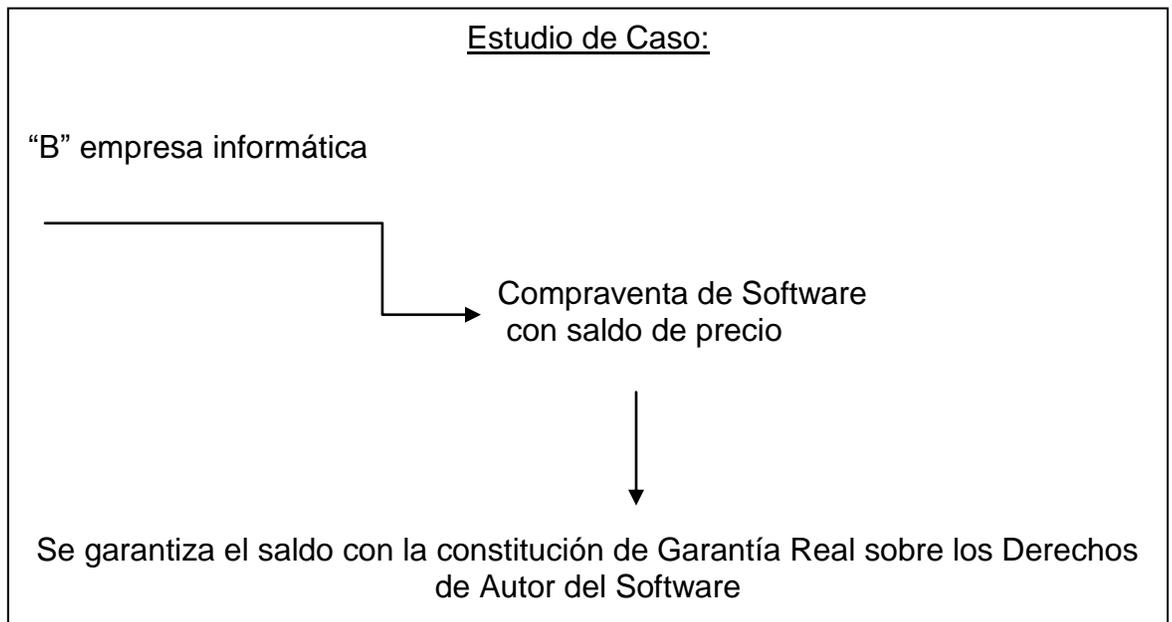
Supuesto: *Garantía Real de Adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantía del pago del precio de la licencia o a efectos de una venta o concesión de una licencia.*

El derecho de preferencia y la acción ejecutiva se extenderá sobre las indemnizaciones de los seguros correspondientes

²³ Artículo 4^o.- Los contratos de prendas sin desplazamiento se inscribirán en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, excepto los siguientes:

- A) Vehículos automotores, en el Registro Nacional de Automotores.
- B) Los establecimientos comerciales e industriales, en el Registro Nacional de Comercio.
- C) Derechos de propiedad industrial, en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
- D) Bosques, en el Registro General de Bosques de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A efectos de la inscripción de prendas sin desplazamiento sobre establecimientos industriales o comerciales deberá individualizarse la denominación o nombre comercial del mismo si lo tuviere, domicilio, giro principal, número de inscripción en el Banco de Previsión Social, en la Dirección General Impositiva o en la institución que corresponda y todo otro elemento que contribuya a su identificación precisa.



“B” es una empresa informática que adquiere los derechos de propiedad intelectual de un

B adquiere la propiedad intelectual del sistema operativo con el fin de ofrecer una licencia de este a toda persona que se dispuesta a pagar el precio de la licencia y convenga en cumplir las condiciones del acuerdo de licencia.

La operación tiene un saldo de precio por la adquisición del Software por lo que B garantiza el saldo con una garantía real sobre los Derechos de Autor sobre el propio Software.

Puesto que B utilizará el sistema operativo principalmente para venderlo o darlo en licencia a terceros, las reglas que se aplican a las garantías reales del pago de la adquisición de existencias serán aplicables a la garantía real del pago de la adquisición del acreedor garantizado.

Partiendo de este ejemplo y utilizando los elementos de la teoría general del contrato buscaremos identificar las obligaciones sustanciales y específicas del contrato de garantía.

La primera obligación y la considerada principal es la de objeto. De acuerdo a lo mencionado en el capítulo II, deberá contar con las siguientes características: ser identificable, enajenable por separado o en forma independiente, encontrarse en plazo ya sea legal o contractual y que admita su registración contable. En el caso de análisis el derecho de Propiedad Intelectual a que se utiliza para la garantía del saldo de precio en la adquisición de la licencia son los derechos de autor del software o sistema operativo. En el caso de Uruguay es admisible que sea autorizado como objeto de garantía ya que su inscripción nos permite tener elementos fehacientes para la correcta identificación. Los derechos de autor en nuestra legislación son inscriptos en la Biblioteca Nacional y se obtiene un título de propiedad, del cual se pueden extraer elementos tales como: nombre del autor, fecha, número de inscripción y su carácter o no de inédito.

El segundo elemento a tener en cuenta es el alcance del gravamen, es decir si se hará extensivo a toda renovación o transformación de la Propiedad Intelectual utilizado en garantía.

En tercer lugar es necesario determinar las obligaciones de todas las partes principalmente las que refieren a todos los actos tendientes a la conservación del objeto. En este caso de análisis será primordial la redacción de las condiciones del acuerdo de licencia que B otorgará a los terceros que quieran adquirir el sistema operativo ya que será fundamental para la conservación, es decir del derecho de autor sobre el software.

Capítulo IV: Conclusiones. Ventajas y retos.

“La función del artista creativo consiste en hacer leyes, no en seguir leyes ya existentes”

Ferruccio Busoni

El reto para el operador jurídico del siglo XXI es adaptar los esquemas conceptuales de las anquilosadas estructuras del derecho romano, germánico a un modelo económico que se centra en la creatividad y la libertad de las formas.

La ventaja es que una sociedad y por lo tanto una economía basada en la creatividad, genera una fuente de recursos inagotables, de bienes, servicios, derechos a proteger y negocios a realizar, produciendo una constante renovación de los recursos.

Este escenario es oportuno para que el notario explore y desarrolle su función de artista creativo; siendo el reto y la ventaja el claro -oscuro de una misma roca que con cincel le dará forma. Generándose un acto creativo y derribando el acto repetitivo.

Ponencia

Estando presente la mayoría de los países miembro del Mercosur, representados a través de su operador jurídico notarial, se propone como ponencia que se busque el tratamiento unitario de los derechos de propiedad intelectual como mecanismo de garantías viables. Como ampliamente se demostró en este trabajo, estos derechos tienen una importancia económica y un valor de riesgo que los transforman en una opción más de garantía. Quedando desterrada la necesidad de legislaciones que generen sistemas paralelos a derechos por su característica de intangibles.

Anexo I: Las obligaciones principales del Contrato de Garantía de Derechos de Propiedad Intelectual expresadas en cláusulas contractuales tipo.

La finalidad de este anexo es aportar y sugerir la posible redacción de las cláusulas tipo del contrato tipo de garantía de derechos de propiedad intelectual, tomándose como guía el caso práctico analizado *in supra*.

Objeto: *En garantía de las obligaciones asumidas por el deudor, constituye derecho real de garantía a favor del acreedor sobre la marcas de su propiedad “Las Ramonas” Nro. 11111 concedida con fecha 15 de octubre de 2016.*

Alcance del Gravamen: *El gravamen de referencia se hará extensivo a toda renovación o transformación de manera antedicha.*

Obligaciones de los titulares de la Marca: En virtud del presente gravamen los deudores quedan obligado a: I) **Renovar** el registro de la presente marca, una vez operado el vencimiento del mismo, en atención a los plazos legalmente estipulados. A los efectos de evitar la omisión del deudor en conservar sus derechos sobre el presente registro, éste le confiere al acreedor poder suficiente para renovar la solicitud de referencia. Este poder no podrá ser revocado hasta tanto el deudor no de cumplimiento a la obligación estipulada en la presente cláusula. **I.I) Realizar todo acto tendiente a la conservación de los derechos marcarios de referencia**, comprendiéndose en tales: la oposición al uso o registro de marcas similares, la evacuación en plazo de las vistas o acciones que les fueran notificadas, y todo otro acto susceptible de afectar al presente registro.

Facultades de los Acreedores: I) Los acreedores prendarios quedan investidos de facultades suficientes para realizar cualquier acto de conservación de los derechos emergentes de la presente prenda, para el caso de que los mismos no sean debidamente ejercidos por la firma deudora. Incluyéndose dentro de estas facultades, la de solicitar la renovación de la marca de referencia, en las condiciones estipuladas en la cláusula anterior. II) En caso de autorizar la transferencia de la presente marca el acreedor podrá exigir que el precio de venta se destine a la amortización de la deuda. Esta obligación no rige respecto de la inscripción de la transferencia de las Marcas a favor de “Las Ramonas”, ya operada entre las partes en virtud de la cesión relacionada en los antecedentes.

Obligaciones de los Dadores Prendarios: I) Los dadores prendarios no podrán realizar acto alguno que afecte su titularidad sobre la marca (excepto la inscripción de la transferencia de la cesión de las marcas ya operada a favor de “Las Ramonas” sin previa autorización de los acreedores expresada por escrito. II) Tampoco podrá constituir gravamen alguno que afecte a la marca de referencia. III) Les está a los titulares de las Marcas realizar cualquier acto que disminuya los derechos adquiridos en virtud del presente registro, estando comprendidos en forma no taxativa: la prohibición

de renuncia o limitación a alguna de las clases internacionales o productos comprendidos en las mismas.

Bibliografía:

Bugallo, B. (2006). *Propiedad intelectual*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

Bugallo, B. (2014). Actualidad en contratos sobre activos intangibles: notas a considerar. *Revista de Derecho Comercial*, (6), 139-143.

Consultado el 6 de octubre de 2017:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ipaware.org/wp-content/uploads/2016/12/9TBfull.pdf&usg=ALkJrhgZjRg9VM DP8JSwrmvjN1P7oB4Fg

Cores, C. de (2000). Sinopsis de la nueva ley de prenda sin desplazamiento. *Tribuna del Abogado*, (115), 14-16.

Curbelo Soria, C. J. (2000). *Régimen de prendas en el Uruguay: historia, comentarios, actualización del tema, texto legal*. Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay.

De Bedoya Azorín-Albiñana, David “Valoración jurídica de las garantías reales en contratos civiles de deuda. Un estudio de la garantía real de hipoteca sobre bienes inmateriales”, Universidad Pontificia, Comillas, Madrid, Facultad de Derecho, consultado el 20 de septiembre de 2017 en:
<https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/2229/retrieve>

Deheinzelin, Lala “Políticas culturales, economía creativa y desarrollo”, consultado el 20 de septiembre de 2017 en: <http://laladeheinzelin.com.br/wp->

<content/uploads/2010/07/Pol%C3%ADticas-Culturales-Economia-Creativa-e-Desarrollo.pdf>

Díez-Picazo Ponce de León, L. (2012). *Fundamentos del derecho civil patrimonial: derechos reales*. Madrid: Thomson Civitas. T.6

Gamarra, J. (2003). Prenda de cosa futura. *Anuario de Derecho Civil Uruguayo*, 33, 551-559.

Guía Legislativa de la CNDUMI sobre Operaciones Garantizadas, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/security/10-57129_Ebook_Suppl_SR_IP_s.pdf

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acerca de su 11º período de sesiones, consultado el 23 de septiembre de 2017 en: http://unctad.org/es/Docs/td412_sp.pdf

Informe de las Naciones Unidas: Economía Creativa, año 2010, pág. 29, consultado el 16 de septiembre de 2017 en: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf

La Economía Naranja: una posibilidad infinita. Banco Interamericano de Desarrollo, consultado el 6 de setiembre de 2017 en:

<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja:%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf>

López Fernández, C. (2001). Nuevas formas de garantía del crédito. En: *[Conferencias]*. (pp.107-116). Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay. Presentado en 1ª Semana Académica del Instituto de Técnica Notarial (Montevideo: 17 oct.2000-25 abr.2001)

Mon, Laureano, “Industrias Creativas de Diseño de Indumentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno”, en Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, versión On-line ISSN 1853-3523
Normas Internacionales de Contabilidad consultadas el 6 de octubre de 2017
<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf>

Rasines del Campo, M. (2001). Análisis crítico de la Ley de prendas sin desplazamiento. En: *[Conferencias]*. (pp.129-136). Montevideo: Asociación de Escribanos del Uruguay. Presentado en 1ª Semana Académica del Instituto de Técnica Notarial (Montevideo: 17 oct.2000-25 abr.2001)

Stegbert Rippe- Beatriz Bugallo. María Rosa Longone – John Miller (2009)
“Instituciones de Derecho Comercial Uruguayo, Fundación de Cultura Universitaria.

“The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making”
UNCTAD, consultado el 20 de septiembre de 2017 en:
http://unctad.org/es/Docs/ditc20082cer_en.pdf

OMPI, “La Propiedad Intelectual para las empresas”, consultado el 16 de septiembre de 2017 en: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/ip_business/pdf/ip_business.pdf

UNCTAD es la sigla que identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.