

LOS BIENES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO GARANTÍA MOBILIARIA

LORENA VARGAS SÁNCHEZ

Ensayo para optar al título de Abogada

Asesor: Isabel Cristina Uribe Martinez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO

MEDELLÍN

2015

Los bienes de la propiedad intelectual como garantía mobiliaria

Lorena Vargas Sánchez

Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín, Antioquia

“Si este negocio se dividiera les entregaría el terreno, los ladrillos y la mezcla y me quedaría con las marcas y lograría más beneficios que ustedes”

John Stuart, ex presidente de Quaker

Resumen

La entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013 modificó el régimen de garantías en Colombia, permitiendo que los bienes protegidos por la propiedad intelectual puedan ser utilizados para asegurar una obligación, por tal motivo, con el fin de dar a conocer las principales características e inconvenientes que se pueden observar hasta la fecha, en la primera parte de este escrito se abordará el marco general de la ley en comento, en la segunda parte, se analizará la propiedad intelectual como garantía, en la tercera, se dará a conocer la visión del sector financiero y comercial sobre las garantías mobiliarias y por último se darán a conocer las conclusiones derivadas del estudio realizado sobre el tema.

Abstract

The enactment of the Law 1676 of 2013 in Colombia modified the system of securities, allowing for goods protected by intellectual property to be used as a means to secure an obligation. Therefore, with the purpose of pointing out the main characteristics and inconveniences that can be identified to date, the first segment of this paper will cover the general framework of the law in question, the second segment will then analyze intellectual property as collateral, the third segment will illustrate the view of the financial and commercial sector on security interests in movable property, and finally offer the conclusions derived from the study of the subject in question.

Palabras clave

Garantías mobiliarias, propiedad intelectual, bienes intangibles, acceso al crédito.

Acercamiento conceptual.

Es utópico considerar que el paso del tiempo suceda y las concepciones se mantengan inalteradas; la evolución, el progreso, la innovación y la creación constante de conocimiento, son atributos inherentes a la naturaleza humana, promotores del cambio y la transformación, que obran como aspectos influyentes para el desarrollo del derecho en el campo de la propiedad intelectual.

Actualmente la sociedad enfrenta situaciones que hace veinte años no hubiera imaginado, discusiones que han llevado el pensamiento jurídico a disyuntivas ante las cuales hay carencia de respuestas asertivas; el caso de los bienes y derechos de la propiedad intelectual dados en garantía es un claro ejemplo de estos escenarios, propiciados por la actual economía del conocimiento, que

lleva a pensar que el ritmo en el que se crean los activos intelectuales, supone cambios y desafíos en el siglo XXI para las normas existentes que regulan los bienes intangibles.

La financiación, a partir de los activos de la propiedad intelectual, es un tema que sin duda resulta de interés para las empresas en la actualidad, debido a que en tiempos anteriores no era posible imaginar que los bienes intangibles pudieran llegar a tornarse tan valiosos. Ha sido creciente la concepción de que estos tienen la capacidad de aumentar el valor de una empresa; por tal razón, se aborda el tema de la propiedad intelectual como garantía mobiliaria, con el fin de analizar la viabilidad de la implementación de este tipo de bienes en Colombia, para acceder al crédito.

Descripción y marco general de la ley de garantías mobiliarias

La Ley 1676 de 2013, o ley de garantías mobiliarias, es la norma colombiana que amplificó las opciones de crédito, a través de la modernización de las normas relativas a las garantías constituidas sobre bienes muebles. Esta norma pretende incrementar el acceso al crédito en el país, ampliando los bienes, derechos y acciones; implementando un sistema de registro de las garantías mobiliarias; y simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de este tipo de bienes dados en garantía.

Esta ley, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2014, se basó en la Ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias de la OEA (Supersociedades.gov.co) y en la guía

legislativa¹ de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (2010), sobre las operaciones garantizadas; fue promovida principalmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de ahora en adelante MinCIT, con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades, en aras de responder a las necesidades económicas en el país, debido a que la circunstancia de no contar con bienes inmuebles significaba una restricción importante para acceder al crédito, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, según lo identificó el Gobierno Nacional, a través del MinCIT (2013, p. 4); atendiendo, además, a que en Colombia, antes de la entrada en vigencia de esta norma, las posibilidades de acceso al crédito estaban concebidas principalmente para aquellos que fueran propietarios de bienes inmuebles, pues el concepto de capacidad económica o de riqueza en el país, por mucho tiempo, se halló circunscrito a la posesión de tierra, lo cual es una consecuencia previsible; anotando que el Código Civil de 1887 fue expedido con fundamento en el código chileno, donde la tierra es un concepto predominante como bien, restándole importancia a otros que igualmente pudieron servir como garantía pero que para la época carecían de suficiente relevancia, protección y valoración.

Actualmente, las garantías mobiliarias se constituyen por disposición de la ley², o por medio de un contrato de garantía mobiliaria que tiene carácter de principal, celebrado entre el garante y el

¹ Texto en que se da orientación para la elaboración de leyes mediante el examen de cuestiones y opciones normativas pertinentes y la recomendación de soluciones legislativas adecuadas.

² Un ejemplo de estas es la prenda, pues el inciso 3 del artículo 3 de la Ley 1676 de 2013 establece: “Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito,

acreedor garantizado, (atendiendo a que no existe ninguna exigencia de que este último sea una entidad financiera, puede llevarse a cabo entre particulares); teniendo la facultad de recaer sobre obligaciones presentes, futuras, determinadas o determinables; sobre acciones; sobre contratos; sobre derechos u obligaciones, referentes a bienes corporales y bienes incorporeales dentro de los cuales se hallan los derechos económicos, derivados de la propiedad intelectual; también sobre aquellos bienes denominados derivados, los cuales pueden identificarse como provenientes de los originalmente gravados (incluyendo los nuevos bienes resultantes de la enajenación, transformación o sustitución de los dados en garantía inicialmente, como por ejemplo el dinero en efectivo, el depósito en cuentas bancarias, entre otros); sobre derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo; sobre acciones, cuotas y partes de interés, siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta; y en general sobre todos los bienes muebles a los que las partes atribuyan valor económico; exceptuándose del presente régimen las aeronaves, el equipo ferroviario, los elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil, regulado por la Ley 967 de 2005³; los valores intermediados e instrumentos financieros reglamentados en la Ley 964 de 2005⁴; las garantías sobre títulos valores, las cuales seguirán las normas del Código de

prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras similares, *dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias* [cursivas añadidas] y se aplicará lo previsto por la presente ley”.

3 Por medio de la cual se aprueban el "Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil" y su "Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil", firmados en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil uno (2001).

⁴ Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones.

Comercio; y el depósito de dinero en garantía cuando el depositario es el acreedor, sin olvidar que el requisito para garantizar obligaciones propias o ajenas, con bienes muebles, es tener el derecho o la facultad de disposición sobre los mismos.

El contrato de garantía mobiliaria, debe constar por escrito⁵, y su contenido mínimo está preceptuado en el artículo 14 de la Ley: nombre, identificación y firmas de los contratantes; monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria; descripción genérica o específica de los bienes dados en garantía; junto con la descripción de las obligaciones garantizadas o el establecimiento de las reglas para su determinación posterior. Dentro de las obligaciones que pueden garantizarse, se encuentran: el capital, los intereses corrientes y moratorios, las comisiones y gastos derivados de la ejecución de la garantía, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, y, de forma previamente pactada, podrían garantizarse también los gastos derivados de la guarda y custodia de los bienes, la liquidación convencional de perjuicios y las diferencias de tasas de interés o de cambio. Asimismo, podrá acordarse entre las partes que la garantía mobiliaria no se extienda de

⁵ El artículo 15 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece: “Cuando la presente ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito también quedará satisfecho con un mensaje de datos conforme a la Ley 527 de 1999. El documento donde conste la garantía mobiliaria podrá documentarse a través de cualquier medio tangible o por medio de comunicación electrónica fehaciente que deje constancia permanente del consentimiento de las partes en la constitución de la garantía conforme a lo previsto en la Ley 527 de 1999”. Es necesario anotar que el artículo 14 de la Ley 527 de 1999 preceptúa: “Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.”

forma automática a los bienes derivados o atribuibles del bien dado originalmente en garantía, pues de no pactarse en contrario se podrá realizar la ejecución además por estos.

Cumplido el requisito formal que exige el contrato, desde el momento de su firma, nace la obligación de registrar electrónicamente la garantía mobiliaria, ante el Registro de Garantías Mobiliarias⁶, a cargo de Confecamaras, entendiendo que este registro no es constitutivo de la garantía, y que su finalidad es servir de publicidad (cumpliendo una función demostrativa, más no constitutiva de derechos); a través de internet se puede acceder a los formularios para la inscripción inicial⁷, modificación, prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de la garantía, y a la información necesaria para efectos de la prelación frente a los distintos acreedores.

Cuando se trate de garantías constituidas sobre automotores o sobre bienes derivados de la propiedad intelectual, frente a los cuales el registro sea constitutivo del derecho⁸, deberá hacerse

⁶ Definido en el artículo 2 del Decreto 400 de 2014, así: “es el sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de internet a la información contenida en los formularios de registro con el propósito de establecer la oponibilidad frente a terceros y para ello se encuentra habilitado para recibir, almacenar, certificar y permitir la consulta de la información registral vigente relativa a las garantías mobiliarias”. Dicho sistema de archivo se encuentra actualmente en el siguiente sitio web: <https://www.garantiasmobiliarias.com.co>

⁷ La vigencia de la inscripción será por el plazo pactado entre las partes, el cual es prorrogable por periodos de tres (3) años, cuando no se especifique al momento de constituir la garantía el plazo será de cinco (5) años.

⁸ El registro es constitutivo del derecho cuando se trata de los bienes y derechos otorgados por la propiedad industrial. Tratándose del ámbito de los derechos de autor el derecho se adquiere desde el momento de la creación y el registro se realiza con fines de publicidad.

la inscripción en el registro especial que corresponda, el cual de forma ulterior deberá informar al Registro de Garantías Mobiliarias para que se proceda también con su inscripción.

Cuando la garantía mobiliaria sea sin tenencia, el garante tendrá el derecho de usar, transformar, vender, permutar y constituir otras garantías mobiliarias o alquilar los bienes dados en garantía en el giro ordinario de sus negocios, salvo pacto en contrario.

Cabe anotar que la inscripción en el registro cumple una función especial para la determinación de la prelación del crédito, por ejemplo, cuando se trate de la prelación entre garantías sobre el mismo bien, habiéndose constituido sin tenencia, se determinará por el momento de la inscripción en el registro de la garantía mobiliaria, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles cuando no exista pacto en contrario, siendo procedente anotar que dicha inscripción puede realizarse de manera anterior al otorgamiento del contrato de garantía (Ley 1676 de 2013, art 48, inciso 1); si la garantía no fue inscrita, las demás que si lo fueren tendrán prelación (es posible que una garantía se otorgue sin inscripción, porque el registro no es constitutivo).

En caso de que en el contrato de garantía se haya pactado la entrega de la tenencia del bien o el control⁹ sobre la cuenta de depósito bancario, esta se constituye como medio para hacerla oponible

⁹ Artículo 8, Ley 1676 de 2013: “Control: El contrato de control es un acuerdo entre la institución depositaria, el garante y el acreedor garantizado, según el cual la institución depositaria acepta cumplir las instrucciones del acreedor garantizado respecto del pago de los fondos depositados en la cuenta bancaria. El control será efectivo aun cuando el garante retenga el derecho a disponer de los depósitos. Se entenderá que existe control respecto del derecho al pago de depósitos en cuentas bancarias cuando: a) Automáticamente al momento de la constitución de la garantía mobiliaria

a terceros, cumpliendo con la misma función del registro (Supersociedades.gov.co, Oficio 220-017964, feb 24 de 2015), y la prelación estará determinada por el orden temporal de su oponibilidad a terceros.

Cuando la garantía no sea inscrita en el registro, su prelación frente a otros acreedores garantizados, que tampoco hayan realizado la inscripción de la garantía, se determinará por la fecha de celebración del contrato de garantía.

Cuando haya de determinarse la prelación entre una garantía mobiliaria inscrita en el registro y una oponible a terceros de forma diferente a la inscripción (entrega de la tenencia o control), se establecerá por la fecha de su oponibilidad a terceros, siempre que esta sea anterior; si no lo es, será determinada por el orden temporal de su inscripción.

Tratándose de garantías constituidas antes de la vigencia de la Ley 1676 de 2013, la prelación estará dada por el orden temporal de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, o por la fecha de inscripción en el registro mercantil si así se estableció para el perfeccionamiento del respectivo acto o contrato (Supersociedades.gov.co, Oficio 220-017964, feb 24 de 2015), o por el orden temporal de su oponibilidad a terceros.

Cuando se trate de bienes sujetos a registro especial, la inscripción se entenderá efectuada una vez se inscriba la garantía en el registro especial, independientemente del momento en el cual éste

cuando la institución depositaria sea el acreedor garantizado; b) Si la institución depositaria ha suscrito un contrato de control con el garante y el acreedor garantizado”

de aviso al Registro de Garantías Mobiliarias, siendo esta la fecha efectiva para determinar su prelación (Ley 1676 de 2013, art. 36).

El comprador o adquirente de un bien dado en garantía en el giro ordinario de sus negocios, recibirá sin gravamen el bien mueble (Ley 1676 de 2013, art. 53); tratándose de enajenaciones fuera del giro ordinario de los negocios, si se cuenta con la autorización del acreedor garantizado, el bien también se recibirá sin cargas, de otro modo quedará sujeto al gravamen después de su enajenación.

Tratándose de la prelación de las obligaciones fiscales y tributarias en garantías mobiliarias, se dice que ésta operará solo en el evento en que la entidad pública obtenga la garantía a su favor (mediante procedimiento de cobro coactivo), y la misma se encuentre debidamente registrada, de manera previa, a los demás acreedores, dando a entender erróneamente que las garantías mobiliarias tendrán una prelación especial. La norma sorprende, pues parece cambiar el orden de la prelación de créditos, sin embargo, serán los jueces los encargados de reajustarlo, atendiendo al mandato constitucional.

Es pertinente anotar que las reglas antes enunciadas, relativas a la prelación, toman importancia una vez se haya producido el incumplimiento del deudor, debido a que permiten implementar de forma correcta los mecanismos de ejecución de la garantía, dentro de los cuales se encuentra: el pago directo, la ejecución especial y la ejecución judicial.

El pago directo (Ley 1676 de 2013, art. 60) busca contribuir con la descongestión judicial, pues el acreedor garantizado puede hacerse a la propiedad de los bienes dados en garantía para pagarse el crédito sin necesidad de convocar a una subasta, esperar posturas, ni realizar pujas; sin embargo, solo procede si se pactó en el contrato o si hubo entrega de la tenencia. Esta opción facilita la satisfacción del crédito con el bien dado en garantía por el valor del avalúo; así, en caso de que sobre dinero, el acreedor garantizado deberá realizar un depósito judicial a favor de quien corresponda y siga en orden de prelación; la competencia del juez será fijada por el lugar del domicilio del garante. Cuando la entrega de la tenencia no se haga de forma voluntaria, podrá solicitarse ante un juez el secuestro y posterior entrega del bien.

La ejecución especial (Ley 1676 de 2013, art. 62) podrá realizarse ante los notarios y ante las cámaras de comercio (Ley 1676 de 2013, art. 64), según se haya acordado o donde escoja el acreedor en caso de ausencia de convenio (Ley 1676 de 2013, art. 65, numeral 1), y seguirá las condiciones que se hayan pactado en el contrato, o de forma subsidiaria las establecidas en el artículo 65. Esta forma de ejecución, procede cuando se haya acordado en el contrato de garantía, (cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, en lo relativo a cláusulas abusivas y a los contratos de adhesión) en sus modificaciones o acuerdos posteriores, igualmente cuando el acreedor tenga la tenencia o tenga derecho legal de retención, cuando el bien tenga un valor inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando la obligación esté sujeta al cumplimiento de un plazo o una condición resolutoria y se haya previsto expresamente la posibilidad de aplicar esta forma de ejecución, asimismo cuando el bien sea perecedero (Ley 1676 de 2013, art. 62).

Debe tenerse presente que el acreedor a quien se le haya incumplido podrá hacer requerimiento escrito al deudor, propendiendo por la celeridad y la descongestión judicial, para que dentro de los diez (10) días siguientes se acuerde entre las partes la procedencia de la ejecución especial de la garantía mobiliaria, de no hacerlo operará la ejecución judicial (Ley 1676 de 2013, art. 58, Parágrafo).

Una vez inscrito en el registro el formulario de ejecución, el deudor pierde el derecho de enajenar los bienes dados en garantía, derivándose de la inobservancia de esta prohibición la generación de una obligación solidaria entre el garante y el comprador que no sea un adquirente en el giro ordinario de los negocios, quedando ambos obligados a responder por los perjuicios que se causen al acreedor garantizado. (Ley 1676 de 2013, art. 65, parágrafo 1°).

La oposición a la ejecución solo podrá fundarse en cuatro (4) motivos taxativos, señalados en el artículo 66; cuando se proponga uno diferente, la oposición deberá tramitarse mediante procedimiento declarativo ante un juez civil, una vez haya culminado el proceso de ejecución especial, a menos que se hayan pactado por las partes mecanismos alternativos de resolución de conflictos (Ley 1676 de 2013, art. 66, Parágrafo); sin embargo, la adjudicación o realización del bien en el proceso de ejecución especial de la garantía no se verán afectadas por el resultado del trámite que se surta de forma posterior¹⁰.

En este sentido, se aclara que, aunque puede darse el proceso de ejecución especial para ejecutar la garantía, los deudores no pierden su derecho de demandar posteriormente ante las autoridades

¹⁰ Esto en aras de ofrecer seguridad jurídica, razón por la cual solo es procedente solicitar el pago de perjuicios.

judiciales aquellos eventos en los que consideren, por ejemplo, que es procedente un proceso de responsabilidad civil.

Así, la ejecución judicial (Ley 1676 de 2013, art. 61) es el último medio por el cual el acreedor garantizado puede hacer efectiva la garantía; procede cuando éste lo prefiere. Los mecanismos de defensa y excepciones son taxativos al igual que las oposiciones en el caso de la ejecución especial, si el demandado decide no ejercer su derecho de defensa el acreedor queda facultado para solicitar que se le transfiera la propiedad del bien dado en garantía por el valor del avalúo hasta la concurrencia del valor del crédito, es decir, se dictará sentencia anticipada. Si el deudor decide proponer una excepción diferente a las establecidas en esta ley, la misma será tramitada mediante procedimiento declarativo, cuando el bien ya se haya adjudicado o se haya efectuado su realización, las cuales no se verán afectadas por el resultado del trámite posterior (Ley 1676 de 2013, art. 61, parágrafo).

En el evento en que el valor actual de los bienes dados en garantía sea inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor, a la fecha de la constitución de la misma, tanto en el trámite de la ejecución judicial como en el especial, cualquiera de las partes podrá solicitar que se ordene la venta o remate inmediato, aportando como anexo obligatorio la prueba del precio de los bienes para la época de constitución de la garantía y un avalúo actualizado, esta petición será oponible y la oposición deberá acompañarse de un nuevo avalúo so pena de ser rechazada de plano.

En caso de que el crédito no haya sido pagado a completitud con el bien que se dio en garantía o con el producto de su remate, el saldo insoluto tendrá naturaleza quirografaria y se pagará en el orden de prelación que corresponda a esta clase.

Como se observó, el régimen general de garantías mobiliarias no se encarga de puntualizar sobre los bienes de la propiedad intelectual, que efectivamente tienen la capacidad de ser otorgados como garantía, por tal motivo, y en aras de brindar mayor claridad, a continuación se procede con el análisis de este tipo de bienes de forma particular.

La propiedad intelectual como garantía mobiliaria

El artículo 3 de la ley en comento define la garantía mobiliaria como “toda operación¹¹ que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante”; en otras palabras, puede entenderse como la afectación de un bien mueble en aras de asegurar el cumplimiento de una obligación, bien sea propia o ajena, mediante un contrato al que el mismo artículo le ha dado el carácter de principal¹².

¹¹ Contratos, pactos o cláusulas.

¹² Aunque la intención del presente artículo no es analizar la naturaleza jurídica del contrato de garantía mobiliaria, se manifiesta el desacuerdo frente a la clasificación del legislador, haciendo referencia a este tipo de contrato, en atención a que lo pretendido con el mismo es ofrecer mayor seguridad a un negocio subyacente. Sin embargo, vale la

Antes de analizar más profundamente la Ley 1676 de 2013, en torno a la Propiedad Intelectual, es necesario comprender la materia que atañe, es decir, se hace imperante entender qué es la Propiedad Intelectual, cuáles bienes y derechos la conforman y conocer algunas de sus particularidades.

La Propiedad Intelectual “es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico” (Dirección Nacional de Derecho de Autor), supone la afirmación de la existencia de un derecho sobre las obras derivadas del talento, del ingenio¹³, de la innovación y la creatividad; en general, protege toda obra creada por el intelecto del hombre, siempre que se encuentre materializada, (pues las ideas como tal no se hallan dentro de su ámbito de regulación y protección), confiriéndole a su titular el monopolio y la exclusividad sobre ella, retribuyéndosele de esta manera el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en desarrollarla (Lizarazu Montoya, 2014, p. 3). En palabras de Ernesto Rengifo (1997), la Propiedad Intelectual es “el derecho de poder gozar el resultado del propio trabajo” (p. 30). Así las cosas, el estudio de esta materia se divide en dos grandes ramas: la propiedad industrial y el derecho de autor y conexos; una y otra se encuentran reguladas por un régimen regional expedido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a saber: la Decisión 486 de 2000 y la Decisión 351 de 1993, respectivamente; no obstante, la Ley de Garantías

pena analizar la posición del tratadista Guillermo Ospina Fernández, quien considera que todos los contratos tienen el carácter de principales.

¹³ Art 671, Código Civil colombiano “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.

Mobiliarias en materia de Derecho de Autor y conexos, solo hace mención de la Ley 23 de 1982, desconociendo el derecho comunitario; sin embargo, dando aplicación al artículo 227¹⁴ constitucional, y en virtud del Acuerdo de Cartagena¹⁵, lo estipulado por la Decisión 351, en materia de derechos patrimoniales, se entiende como mandato prevalente¹⁶ sobre el ordenamiento interno que regula el tema; y los derechos morales, al estar contemplados dentro de la categoría de derechos fundamentales se entienden vinculados al bloque de constitucionalidad¹⁷. Por lo anterior, todo lo preceptuado dentro de la Decisión 351 de 1993 se entiende vinculado al presente análisis.

¹⁴Art 227, Constitución Nacional “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”.

¹⁵ Art 17, Acuerdo de Cartagena.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se expresará mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Estas últimas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

¹⁶ La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en sentencia del 27 de febrero de 1975, señaló: “Creada una institución supranacional para la integración económica y con capacidad de dictar reglas regionales por encima del derecho interno (y a tal categoría pertenece la organización instituida por el pacto andino) éste ha de cumplirse en todas sus partes, tanto las que describen objetivos y mecanismos, como las que habilitan a sus órganos (la Comisión y la Junta principalmente) para expedir normas de plena eficacia en Colombia” (p. 29).

¹⁷ Sentencia C-1490 de 2000 MP: Fabio Moron Días. La inclusión responde a que la misma regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C.P. se incorporan al bloque de constitucionalidad.

El Derecho de Autor y conexos se ocupa de proteger a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras que sean producto del ingenio del hombre, en el campo literario, artístico o científico, sin importar el género o forma de expresión, dejando de lado el mérito literario o artístico y su destino (Comunidad Andina de Naciones, Decisión 351 de 1993, art. 1), otorgándole al autor facultades patrimoniales y morales, permitiendo tanto la explotación exclusiva de su obra como el entendimiento a terceros de que la misma siempre será un reflejo de la personalidad de quien fuere su creador (Rengifo, 1997, p. 49). En Colombia, la entidad encargada de su regulación es la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), como entidad adscrita al Ministerio del Interior.

Por su parte, la propiedad industrial se encuentra clasificada por la doctrina en dos categorías: los signos distintivos y las nuevas creaciones, ambas reguladas y protegidas en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dentro del primer grupo se encuentran las marcas, los nombres comerciales, las enseñas comerciales, las indicaciones geográficas (denominaciones de origen, e indicaciones de procedencia) y los lemas comerciales. Dentro del grupo de las nuevas creaciones se tienen los diseños industriales, las obtenciones vegetales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los secretos empresariales y las patentes de invención y modelo de utilidad.

Para ofrecer un mayor entendimiento sobre la materia se procederá a exponer la forma en la cual cada bien protegido por la propiedad intelectual podría emplearse como garantía:

Propiedad Industrial:

- **Marcas:** se conocen como un signo que permite identificar productos y servicios en el mercado, siendo susceptible de protección su parte nominativa y su parte gráfica, así lo establece el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. El derecho a su uso exclusivo otorgado por el Estado es por 10 años, contados a partir de su concesión, la cual corresponde a la fecha de expedición del acto administrativo, no a la de su ejecutoria (Lizarazu Montoya, 2014, p. 111), pudiendo ser renovada por periodos iguales de forma indefinida dentro de los 6 meses anteriores a su expiración, hasta 6 meses posteriores a su vencimiento. Este derecho solo se adquiere por el registro ante la SIC (sistema atributivo); sin embargo, tiene una doble connotación, pues es un derecho que impone a su titular la carga de utilizar la marca, so pena de extinguirse mediante una acción de cancelación marcaria (Lizarazu Montoya, 2014, p. 37).

A quien le es otorgada la protección de la marca, el titular, se le concede el derecho de disposición sobre la misma, quedando facultado para transferirla u otorgar licencias para su uso. Actualmente, del tenor del Decreto 729 de 2012, en su artículo 5¹⁸, se puede entender que es optativo el registro de los contratos de licencia, y la ausencia de este no afecta su validez u oponibilidad, erigiéndose tal circunstancia como problemática, si se recibe como garantía una marca sobre la cual se había constituido una licencia de uso que no fue registrada ante la SIC (Lizarazu, 2014, p. 101). En igual sentido, resultaría problemático el escenario en el cual, dentro

¹⁸ “Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos”.

de los 5 años siguientes a la concesión, se decretara la nulidad de una marca que con antelación fue dada en garantía.

Cuando este signo es utilizado como garantía, la Decisión 486 de 2000, en su artículo 171, prevé expresamente la prohibición de renunciar a los derechos de registro, salvo que exista consentimiento expreso del titular del derecho real.

Este derecho de renuncia es una de las formas de perder la propiedad industrial; por tal motivo, se erige como deber, para el deudor, cumplir con la obligación adquirida antes de renunciar al mismo, pues de lo contrario se estaría defraudando al acreedor de forma dolosa.

- **Lema comercial:** es aquel que acompaña la marca y complementa o amplía la información de esta. Puede evocar el fin, la cobertura, la misión o la visión. De acuerdo con el artículo 175 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. La solicitud de registro de un lema deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia estará sujeta al signo, siguiendo el principio que establece “lo accesorio corre la suerte de lo principal”; en razón de lo anterior, se debe entender a la marca y al lema comercial como una garantía conjunta.
- **Nombre comercial:** es cualquier signo o denominación que identifica a una actividad económica o a una empresa; se adquiere por el uso en el comercio y termina cuando este o

las actividades de la empresa que lo usa cesan, su definición se encuentra consagrada en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales¹⁹ de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. El depósito no es constitutivo del derecho, se realiza con fines probatorios del uso, y será quien lo haya utilizado por primera vez en el comercio, independientemente de que sea persona natural o jurídica, quien ostente la calidad de propietario. La protección será por 10 años contados a partir de la fecha de su depósito, siendo renovable por períodos iguales.

Este signo distintivo es objeto de transferencia o de licencia, siendo aplicable la regulación legal solo para aquellos nombres que han sido objeto de depósito.

El artículo 199 de la Decisión 486 de 2000, preceptúa que la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa con la cual se venía usando, lo que implica en un primer momento, que la garantía deba recaer también sobre la empresa; sin embargo, como plantea Lizarazu (2014) existen dos casos en los cuales la transferencia podría recaer únicamente sobre el nombre: i) cuando la sociedad que lo use entre en liquidación, o ii) cuando la empresa vaya a desaparecer; sin embargo, debe continuarse con el uso efectivo, pues de otro modo se extinguiría el derecho (p. 137).

- **Enseña comercial:** también conocida como rótulo o aviso, sirve para identificar el establecimiento de comercio, y se ubica en el lugar físico en el cual el comerciante

¹⁹ Estas no pueden darse en garantía.

desarrolla su actividad económica. El derecho de dominio sobre esta se adquiere por el primer uso, como en el caso del nombre comercial, y se pierde cuando deja de utilizarse en el mercado; su vigencia será de 10 años renovables contados a partir de su depósito. El artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, formula que la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País miembro, por tal razón, también podría otorgarse como garantía, siguiendo las mismas reglas enunciadas anteriormente para el caso del nombre comercial.

- **Indicaciones geográficas:** se encuentran reguladas desde el artículo 201 hasta el artículo 223 de la Decisión 486 de 2000. Este signo comprende dos subclasificaciones; la denominación de origen y la indicación de procedencia. La primera, se refiere al reconocimiento sobre el posicionamiento de un producto originario, con un nombre geográfico, que ostenta unas calidades determinadas por su origen territorial y por factores humanos que han sido sostenidos y controlados a lo largo del tiempo. La autorización de uso de este signo es por 10 años contados a partir de la resolución que la otorgue, empero, según lo determina el artículo 206 de la Decisión en comento, la vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron; en otras palabras, la protección puede ser indefinida si permanece la calidad y reputación del producto; sin embargo, podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204, siendo posible solicitarla nuevamente una vez pérdida, cuando se considere que se han restituido las condiciones para su protección. Las denominaciones de origen no podrían

darse en garantía, pues atendiendo a su carácter de derecho colectivo, el titular es el Estado en cabeza de la SIC y no una persona determinada.

Por su parte, la indicación de procedencia es un signo, símbolo, imagen o expresión que evoca el lugar del cual proceden los productos; señala de dónde proviene sin que sus características sean el resultado de su medio de producción. No son objeto de registro ni de uso exclusivo, y por esa razón puede ser utilizada por cualquier persona que desee indicar la procedencia de un producto comercializado (Lizarazu, 2014, p. 170), por lo cual no sería posible otorgar este bien como garantía.

- **Diseños industriales:** se pueden entender como toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o artesanía, con características especiales que le otorgan un valor agregado al producto y generan diferenciación y variedad en el mercado, haciendo que sean más atractivos para el consumidor. El artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 los define como

(...) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

El tiempo de duración de la protección del diseño industrial es de 10 años, contados a partir de la radicación de la solicitud de registro; a diferencia de otros bienes protegidos por la propiedad

intelectual, el derecho otorgado a los diseños protegidos (derecho a excluir a tercero de la explotación de este), se extingue una vez se cumple el plazo de vigencia.

Es importante aclarar que si varias personas realizaron de manera conjunta el diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas, siendo aplicable el régimen de comunidad²⁰, pudiéndose entonces pignorar la parte que le corresponda al comunero interesado en otorgar su cuota como garantía, entendiéndose por analogía directa que si no se establecieron porcentajes para determinar la propiedad esta será en cuotas iguales. No obstante, los comuneros cuentan con la posibilidad de realizar un contrato que prohíba dar en garantía, pues la protección del diseño, bajo el régimen de propiedad industrial, estipula que la cesión del derecho que recaerá sobre esta nueva creación implica la transferencia total de sus prerrogativas legales, asemejándose a un contrato de venta (Castro García, 2009, p. 478).

- **Esquemas de trazados de circuitos integrados:** se entiende como una disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado, destinado a ser fabricado; esa disposición y orden de elementos obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar. En otras palabras, como se indica en el portal web de la Superintendencia de Industria y Comercio,

²⁰ Art 2325, inciso 2, Código Civil “Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales; salvo el derecho de cada uno contra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponda”.

(...) el circuito integrado está compuesto por un conjunto de elementos tales como transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos en un sustrato común. Los elementos se encuentran conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica para rectificarla, ampliarla o modularla. De acuerdo a la función que vayan a realizar necesitan un orden y una disposición especial por lo que se realiza un plan o diseño de los elementos que componen el circuito integrado, lo que en esencia conforma el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados.

Por otra parte, el tiempo de duración del derecho es de 10 años, contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas: la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro o el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo. Si este no ha sido explotado comercialmente en ningún lugar del mundo solo podrá registrarse dentro de un término de 15 años, contados desde el primer día del año siguiente al de la creación del esquema.

La titularidad del derecho recaerá sobre todos los diseñadores que hayan participado en la creación de éste, teniendo la facultad de otorgar su parte como garantía mobiliaria, aplicándose lo expuesto de forma precedente en el caso del diseño industrial.

- **Patentes:** es un título de propiedad otorgado por el Estado, dando a su titular el derecho a impedir por un tiempo determinado la fabricación, venta y/o utilización comercial de la invención protegida. El titular tiene la facultad de otorgar licencias sobre su creación, así como de enajenar su derecho, y “como contrapartida (...), en el documento de patente

publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Las patentes pueden ser de dos tipos: patentes de invención o patentes modelo de utilidad. Las primeras, se encargan de proteger todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema; tiene como requisitos la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial; y la protección otorgada por el Estado es por un periodo de 20 años, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Por su parte, las patentes modelo de utilidad protegen las nuevas formas de configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, o de partes del mismo, que permitan una fabricación o funcionamiento mejor o diferente. Es necesario que aquello que pretenda protegerse por este medio sea novedoso y tenga aplicación industrial, prescindiéndose del nivel inventivo; y otorga una protección por el término de 10 años.

Ambos tipos de patente otorgan a su titular la posibilidad de impedir que otros se beneficien de la explotación económica de la invención o el modelo de utilidad protegido, imponiendo como contraprestación su utilización y el pago de las tasas establecidas. Si se ofrece este tipo de bien en garantía, es imprescindible pactar el cumplimiento de las obligaciones necesarias para garantizar la continuidad y goce del derecho que se tiene, por ejemplo estableciendo como condición el pago anticipado de ese dinero por el plazo dado para el cumplimiento de la obligación derivada del negocio subyacente.

- **Obtenciones vegetales:** “La protección de la variedad vegetal busca el reconocimiento de la creatividad y de la actividad inventiva de los obtentores de variedades vegetales nuevas entregándoles, por un periodo de tiempo definido, un derecho exclusivo de explotación sobre su creación” (Castro García, 2009, p. 439). La protección se aplica a las especies que se han plantado o mejorado por el hombre, siendo requisito para la concesión del derecho que la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. La regulación de esta nueva creación se encuentra en la Decisión 345 de 1993 de la CAN, preceptuando en el artículo 21, el término de duración del derecho del obtentor, que no podrá ser inferior, para los árboles forestales y frutales, y las vides, a 20 años ni superior a 25, contados a partir de la fecha de concesión del derecho; y que será de entre 15 a 20 años para las demás especies.

En Colombia, la entidad competente para emitir el certificado de obtentor al titular del derecho es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); el otorgamiento de éste, confiere el derecho a impedir que terceros, sin previa licencia, produzcan, reproduzcan, propaguen, multipliquen, ofrezcan en venta o realicen otros actos que impliquen la introducción en el mercado de la variedad protegida (Castro García, 2009, p. 446). Por ser un registro constitutivo del derecho le es aplicable el sistema de doble registro.

Este derecho también cuenta con la posibilidad de ser utilizado como garantía, no obstante, es un derecho de difícil adquisición en Colombia, debido a los requisitos y políticas exigidos que tienden a ser desfavorables para los pequeños y medianos productores (Se recomienda leer sobre MONSANTO).

- **Secreto empresarial/comercial:** se conoce de esta forma la información que se quiere mantener oculta, en aras de que la competencia no la conozca. El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 concreta que “se considera secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”. Esta no debe ser generalmente conocida o fácilmente accesible, debe tener un valor comercial por su carácter de información secreta y debe haber sido objeto de medidas razonables para su protección. La continuidad de estas condiciones hará perdurar el derecho en el tiempo de forma indefinida.

En razón a que no está sometido a registro, y al deber de mantener la información resguardada, que se erige como condición para conservar el derecho, este tipo de intangible no podría ser dado como garantía al acreedor (llámese entidad bancaria o particular), pues podría entenderse que entraría al dominio público, toda vez que no se estaría revelando a una autoridad, sino a un particular, perdiéndose de esta forma la reserva requerida para conservar el derecho.

Cabe anotar que, si bien los actos relacionados con la explotación de la propiedad industrial responden al acuerdo de voluntades, en el caso de los contratos de licencia o de cesión, o en el caso de una concesión de una garantía, que es el caso específico que ocupa el presente artículo, se hace necesario el registro del acto en aras de asegurar la oponibilidad a terceros (Castro García, 2009, pp. 464-465).

Derecho de Autor y Conexos:

Por otra parte, el derecho de autor y conexos, comprende la segunda categoría de protección de la propiedad intelectual, la cual, a diferencia de la propiedad industrial, debe ser abordada inicialmente desde los derechos otorgados, es decir, analizando las características tanto de los derechos morales como de los patrimoniales; por tal motivo, a continuación se planteará cómo aplicaría la Ley 1676 de 2013 en este ámbito.

El artículo 2 de la Ley 23 de 1982 crea el marco de protección del derecho de autor y enuncia dentro de estos bienes:

(...) los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

Además, se incluyen el software y las bases de datos, a partir de la expedición de la Decisión 351 de 1993 de la CAN.

Es de anotar que el derecho de autor tiene un doble contenido: el moral y el patrimonial; o dicho de otra forma, el contenido personal y el económico (Rengifo García, 1997, p. 121). De acuerdo con el primero, conocido comúnmente como derecho moral, le es otorgado al autor el control sobre su obra, aun cuando la titularidad ya no recaiga sobre este, pues es un derecho que se caracteriza por ser perpetuo, inalienable, irrenunciable²¹, inembargable, e imprescriptible²².

Por su parte, el derecho patrimonial, en contraposición, es embargable, transmisible, temporal, renunciable y comerciable, otorgándole al titular de la obra un derecho de explotación sobre su creación, haciéndole posible la obtención de regalías (Rengifo García, 1997, p. 121).

²¹ Ley 23 de 1982: Artículo 30º.- El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley. b) oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por esto; c) Conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; d) modificarla, antes o después de su publicación; e) retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiere sido previamente autorizada.

²² Artículo 11 de la Decisión 351 de 1993 de la CAN “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.

El derecho moral contempla distintas categorías, entre las que se encuentran el derecho a la paternidad de la obra, a la integridad de la misma, a su modificación antes o después de la publicación, al arrepentimiento y a la ineditud. Por su parte, el derecho patrimonial, permite al autor lucrarse con su obra, valiéndose de “cuantas formas de utilización de la obra sean posibles a través de los medios conocidos o que en un futuro puedan crearse como consecuencia del desarrollo tecnológico” (Rengifo García, 1997, p. 158). Dentro de las facultades que tiene el autor frente a su obra, encontramos las enunciadas en el artículo 13 de la Decisión 351 de 1993 de la CAN: la disposición, la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la importación y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Sobre estos últimos, de forma exclusiva, recae la posibilidad de gravamen, dado que pueden ser objeto de transmisión por causa de muerte, como de transferencia por acto entre vivos, de forma gratuita u onerosa. La garantía otorgada al acreedor podrá recaer sobre todos los derechos patrimoniales antes enunciados, o podrá afectar de forma exclusiva a uno o alguno de ellos, debido a que las diferentes maneras de utilización de la obra son independientes entre sí.

Para finalizar, aunado a lo tratado de manera preliminar sobre propiedad industrial y derecho de autor y conexos, debe tenerse presente que en materia de bienes intangibles las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecen una regulación específica.

La NIC 38²³, sobre activos intangibles, preceptúa que este tipo de bienes solo pueden ser obtenidos por adquisición de un activo individual (adquisición independiente), por adquisición como parte de una combinación de negocios, por adquisición a través de subvenciones gubernamentales, por adquisición mediante un intercambio de activos o por generación interna²⁴, siendo determinante para su reconocimiento y medición la forma en la cual se haya obtenido.

Frente a esta última (la generación interna), en razón a que los bienes obtenidos de esta forma no pueden ser capitalizados, en materia de marcas por ejemplo, sí se quisiera utilizar como garantía este signo, habiéndose creado por la misma empresa, este será valorado por el costo de creación; es decir, alrededor de \$ 1.500.000 pesos MCL en valores de 2015. En razón a la limitación que imponen las NIIF, el único camino que le queda al comerciante es constituir garantías sobre marcas adquiridas, por tal motivo, los comerciantes han implementado, como práctica, la creación de marcas a través de las empresas filiales, para que posteriormente sean adquiridas por la matriz, o por otra filial que haga parte del mismo grupo empresarial, permitiéndose la valoración de este intangible con la enajenación.

La visión del sector financiero y comercial sobre las garantías mobiliarias

La financiación asociada a la propiedad intelectual en Colombia, antes de la Ley 1676 de 2013, estuvo coligada a la venta directa de marcas o patentes y a la concesión de licencias, es decir a la

²³ Emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de vigencia posterior al 1 de enero de 2012 pero no las NIIF que serán sustituidas.

²⁴ Estos no pueden ser capitalizados.

generación de regalías. Sin embargo, el nuevo régimen de garantías mobiliarias, en un intento por utilizar el valor de este tipo de bienes, amplió el marco, ofreciendo la posibilidad de otorgarlos en garantía como una forma alternativa para obtener fondos.

Existen figuras como la *hipoteca legal* y la *titularización o bursatilización*²⁵ de activos de la propiedad intelectual, que aunque no son de aplicación en Colombia, han permitido la financiación a través de este tipo de bienes. Mediante la primera figura, la *hipoteca legal*, la entidad crediticia se convierte en la titular de los derechos de propiedad intelectual, y el deudor pasa a ser un licenciatario, pudiéndose poner en riesgo las actividades del deudor, así como las de los sublicenciatarios (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual); y mediante la segunda, se realiza la transformación de activos intangibles en valores, siendo esta última una práctica frecuente en la industria fonográfica y cinematográfica. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su portal web, indica,

Algunos ejemplos destacados de este tipo de transacciones son la bursatilización de flujos de regalías sobre los derechos de autor bajo titularidad de músicos famosos. Así, por ejemplo:

En 1997, David Bowie emitió bonos a 10 años respaldados por activos sobre las regalías futuras de los derechos de grabación original y publicación de 25 álbumes pregrabados, lo que le permitió recaudar 55 millones de dólares estadounidenses. El comprador de los bonos obtenía el derecho a recibir regalías futuras de los álbumes de Bowie hasta que se amortizara el principal más un 8% de interés anual.

²⁵ Se denomina de esta forma a los acuerdos de transformación de activos intangibles en valores

Atendiendo a la simplicidad del contrato de garantía mobiliaria y a los efectos del registro, podría pensarse que la inclusión de los bienes de la propiedad intelectual, dentro del régimen de garantías mobiliarias, tuvo un impacto directo en Colombia sobre la disposición a recibir como garantía de las obligaciones un bien de este tipo, pues es fácil considerar que, debido a la creciente invitación a la innovación dentro de las empresas y al progresivo reconocimiento del potencial de los activos intangibles, el interés por este tipo de bienes aumentaría, empero, la realidad aún no se compagina con la intención de la norma, pues esta clase de bienes aún se encuentra relegado dentro del imaginario colectivo; las personas todavía conservan una falsa percepción de inseguridad frente a la propiedad intelectual que impide la monetización de estos activos, la dificultad para la valoración de intangibles aunque va en desarrollo sigue constituyendo una dificultad, y como si fuera poco, la ley nacional, a pesar de que la Guía Legislativa de la CNUDMI (2010), se adoptó bajo la condición de que se prepararía un anexo sobre propiedad intelectual, con el fin de asesorar a los Estados sobre las operaciones garantizadas con este tipo de bienes, y aunque este anexo fue proferido en el año 2011, es decir, de forma anterior a la expedición de la ley nacional que reguló la materia, en la Ley 1676 de 2013 no se incluyó lo que allí se dispuso, dejando problemas sin respuesta, pues en la práctica, el otorgamiento y la aceptación de bienes de la propiedad intelectual en el país constituye una posibilidad que envuelve diferentes cuestionamientos y temores.

Cabe señalar que el ordenamiento colombiano actualmente no prevé instrumentos jurídicos adecuados, en relación con la financiación a través de activos intangibles, pues queda claro que la mera mención de estos dentro de la ley no incentiva su implementación. Las respuestas derivadas de 14 derechos de petición interpuestos ante Confecámaras, Superintendencia de Industria y

Comercio, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Superintendencia de Sociedades, Asobancaria, Banco Popular, Banco Colpatria, Banco Corpbanca, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco Davivienda, Banco BBVA, Banco Caja Social, y Citibank, así lo reflejan.

A las entidades, antes señaladas, les fue allegado un cuestionario con un máximo de 6 preguntas variables entre sí, planteadas según la naturaleza y la función que cumplen en el comercio, las mismas buscaban determinar la real disposición de financiar, aceptando como garantía bienes de la propiedad intelectual. A continuación, se procede con la exposición de algunas de las respuestas más relevantes teniendo en cuenta el objeto del presente artículo, anotando que los derechos de petición, así como sus respuestas, se presentan como anexo, y fueron enviados por comunicación personal (Correo electrónica de la autora del presente artículo):

- **Superintendencia de Sociedades (09 de septiembre de 2015):** a la pregunta: Atendiendo a que la entidad fue una de las promotoras de la Ley 1676 de 2013, ¿Cómo evaluaría la eficiencia y eficacia de la norma después de que ha transcurrido más de un año de su entrada en vigencia?, la entidad respondió:

Aunque es cierto que la Superintendencia de Sociedades fue una de las promotoras de la Ley 1676 de 2013, esta entidad no ha realizado, hasta el momento, ningún reporte o estudio oficial en el que se evalúe la eficiencia y eficacia de la Ley 1676 de 2013 después de transcurrido más de un año de su entrada en vigencia. El 31 de diciembre de 2014 la Superintendencia suscribió un convenio con la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) con el objeto de medir el

impacto de dicha ley. Sin embargo, a la fecha no se han producido resultados finales del informe, y en cualquier caso los mismos están sujetos a reserva. Confecamaras, a través de la Gerencia de Registro de Garantías Mobiliarias es la entidad encargada de administrar el registro, donde se inscribe y almacena toda la información relacionada con la aplicación de dicha ley. Es posible que tal entidad le pueda suministrar la información que necesita sobre la eficiencia y eficacia de la norma, por lo que le recomendamos remitirse a esta.

Frente a la pregunta: ¿La Ley de Garantías Mobiliarias ha permitido que Colombia escale posiciones en el indicador relacionado con el acceso al crédito? (Estudio del Doing Business elaborado por el Banco Mundial), la entidad respondió: “(...) Colombia pasó de ubicarse en la casilla 55 en el 2014, a la casilla 2 en el 2015, en la categoría de obtención de crédito”, y relacionó el enlace del informe (Dong, Business), donde efectivamente se denota que el país escaló 53 posiciones, sin poder atribuir el resultado necesariamente a la eficacia de la ley en comento en materia de la utilización de bienes protegidos por la propiedad intelectual.

A la pregunta: ¿Tienen conocimiento sobre la disposición de las entidades financieras para constituir garantías sobre bienes y derechos derivados de la propiedad intelectual? ¿Conoce la entidad cuáles son los lineamientos actuales de estas entidades dictados por Asobancaria o de forma particular? Respondió:

La Superintendencia de Sociedades no conoce ningún pronunciamiento oficial sobre la opinión de las entidades financieras acerca de la posibilidad de constituir garantías sobre

los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Para poder conocer tal información, le recomendamos dirigir su petición a Asobancaria.

- **Asobancaria (26 de agosto de 2015):** frente a las preguntas planteadas en el derecho de petición, esta asociación, en resumen, respondió lo siguiente:

(...) ASOBANCARIA es una entidad gremial, de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal es la de representar y defender los intereses de sus miembros frente a las autoridades y demás personas y entidades de carácter público o privado, nacionales e internacionales, que no ejerce funciones de control ni vigilancia sobre las entidades financieras agremiadas y, por consiguiente, no tiene competencia ni facultades legales para dar orientaciones sobre el proceder de estas. Así mismo, en esta Asociación no se cuenta con información detallada acerca de las políticas internas de las entidades agremiadas, ni del detalle o énfasis de sus operaciones.

- **Confecámaras (25 de septiembre de 2015):** Frente a la pregunta: ¿Se han realizado registros de bienes protegidos por la Propiedad Intelectual en el Registro de Garantías Mobiliarias? Respondió: “Corresponde a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, llevar dichos registros, por lo cual CONFECÁMARAS, no puede brindarle la información solicitada”. Siendo inesperada tal respuesta, atendiendo a que esta es la entidad encargada del registro de las garantías, además, en razón del doble registro, recae sobre la SIC el deber de dar aviso al Registro de Garantías Mobiliarias, debiendo este conocer la respuesta al cuestionamiento planteado.

- **Superintendencia de Industria y Comercio (15 de octubre de 2015):** A la pregunta: ¿Han hecho registros en el Registro de Garantías Mobiliarias? Responde: La Delegatura para la Propiedad Industrial de esta Entidad, ha realizado doce (12) inscripciones de constitución de garantía mobiliarias”.

Frente a la pregunta: ¿La existencia de licencias sobre el bien impide que este pueda darse en garantía? la entidad expresa que “La existencia de una licencia constituida sobre una marca, no impide que se pueda dar en garantía. En efecto, el artículo 4 de la Ley 1676 de 2013, señaló aquellos eventos en los cuales se exceptúa la constitución de garantías mobiliarias. Para tal efecto, vale la pena aclarar que la licencia confiere a un tercero la posibilidad de uso de una marca, no obstante la titularidad del signo distintivo continúa en cabeza del licenciante”. (Se especifica que la pregunta se refería a licencias otorgadas sobre diversos bienes y la respuesta estuvo orientada solo a las marcas).

A la pregunta: ¿Considera que hay métodos óptimos para la valoración económica de este tipo de bienes? La SIC respondió:

Efectivamente hay criterios o metodologías técnicas para calcular o establecer el valor o rango de una marca o de cualquier signo distintivo, no obstante, lo anterior, se sale de la órbita de nuestras competencias como Entidad encargada de llevar el registro de la Propiedad Industrial (...).

- **Entidades bancarias (respuestas allegadas entre el 30 de julio de 2015 y el 01 de octubre de 2015):** la respuesta de las entidades bancarias fue bastante uniforme, (a

excepción de Citibank, Banco Caja Social y Banco BBVA quienes no contestaron el derecho de petición), debido a que manifestaron en su mayoría que en el presente no se han constituido garantías mobiliarias sobre bienes de la propiedad intelectual; no obstante, en el momento en que se presente el caso concreto, luego del respectivo análisis de riesgo de crédito y de la constitución de este tipo de garantías estarían dispuestos a recibirlas, aunque a la fecha no se hubieran presentado solicitudes donde se ofreciera constituir garantía sobre este tipo de bienes, apartándose de la respuesta el Banco AV Villas, el cual manifestó que “actualmente el Banco no está interesado en incursionar en este tipo de garantías; sin embargo, se deja abierta la posibilidad de evaluar en un futuro” recibir este tipo de bienes como garantía.

Conclusiones

- La financiación asociada a la propiedad intelectual en Colombia, antes de la Ley 1676 de 2013, estuvo coligada a la venta directa de marcas o patentes y a la concesión de licencias, es decir a la generación de regalías. El nuevo régimen de garantías mobiliarias, en un intento por utilizar el valor de este tipo de bienes, amplió el marco, ofreciendo la posibilidad de otorgar en garantía los demás derechos de contenido patrimonial comprendidos por la propiedad industrial y el derecho de autor como una forma alternativa para la obtención de fondos.
- La ley de garantías mobiliarias cuenta con el potencial para generar mayores fuentes de financiación, pues recupera el valor comercial de bienes muebles que anteriormente se

encontraban excluidos del mercado financiero; sin embargo, en materia de propiedad intelectual, el sector bancario en la actualidad no encuentra interés por utilizar específicamente este tipo de bienes como garantía de otras obligaciones, no obstante, no cierran sus puertas a la implementación de los mismos en el futuro.

- Aunque la monetización de los intangibles y la conversión de activos en valores parezca ganar terreno, la realidad es que la fuente principal de financiación continua siendo la convencional, es decir, la capacidad de demostrar liquidez. La concesión de préstamos garantizados únicamente por los activos de la propiedad intelectual aún no es de usanza en Colombia, debido a que sigue primando la capacidad de demostrar otros ingresos o de certificar la propiedad sobre otros activo, además de la posibilidad de que los bienes de la propiedad intelectual puedan evaluarse independientemente ante la entidad financiera, acreditando además que el bien que pretende otorgarse como garantía es duradero, al menos, por el periodo de financiación (posibilidad con la cual no se cuenta en la actualidad).
- Atendiendo a que el propósito de la ley de garantías mobiliarias es modernizar el régimen de garantías del país, incorporando un sistema más eficiente aumentando las fuentes de financiación, era de esperarse que existiera una relación de causalidad entre el acceso al crédito y el cambio normativo; sin embargo, con referencia a los bienes de la propiedad intelectual esto no ocurre debido a que en el presente no existe una disposición real por parte de las entidades financieras para facilitar el crédito, pues el riesgo aparentemente no fue un tema de estudio por el legislador en este campo específico. Al parecer, únicamente

abrió la posibilidad de otorgar los bienes de la propiedad intelectual como garantía de una obligación sin determinar las implicaciones de esta inclusión dentro del régimen.

Colombia carece de un sistema de valoración de intangibles que brinde confiabilidad y seguridad a las entidades financieras, lo cual repercute directamente en el interés de los posibles acreedores garantizados sobre este tipo de bienes, pues debe tenerse presente que si bien en las respuestas brindadas por diferentes bancos a los derechos de petición presentados no negaban la posibilidad de constituir una garantía sobre estos, no existen datos estadísticos que comprueben su implementación.

- La ley no define las características con las cuales deben contar los activos intangibles para ser aceptados como garantía, así como tampoco exige la creación de una entidad encargada de la acreditación de peritos evaluadores de intangibles, aspectos de gran relevancia que al no ser abordados por la norma se erigen como problemáticos.

El legislador dejó de lado la determinación de aspectos como la identificación, el control, la generación de beneficios y la medición confiable de los activos intangibles.

- Los empresarios colombianos están comenzando a reconocer la importancia de los activos intangibles, actualmente tienen conocimiento sobre la existencia de los derechos que la propiedad intelectual otorga, y sobre el potencial que tienen los mismos para aumentar el valor de una empresa, no obstante, aún se encuentran temerosos al momento de realizar negociaciones con este tipo de bienes y el Estado no ha realizado la difusión debida de las oportunidades que brinda el fortalecimiento del conocimiento en este tema para facilitar la

comercialización, la inversión, la capitalización y el acceso al crédito para ellos en calidad de comerciantes.

Referencias

Castro García, J. D. (2009). *La Propiedad Industrial*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Comisión de las Naciones Unidas para el Desecho Mercantil Internacional. (s.f.). *El abecé de la CNUDMI*. Recuperado de <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf>

Comisión de las Naciones Unidas para el Desecho Mercantil Internacional. (2010). *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones Garantizadas*. Recuperado de http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/s/09-82673_ebook-S.pdf

Comunidad Andina de Naciones (CAN). (1993). Decisión Andina 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Congreso de Colombia. (2011). Ley 1480, por la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia. (2013). Ley 1676, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (s.f.). *Preguntas Frecuentes*. Recuperado de <http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes>

Doing Business. (s.f.). *Facilidad para hacer negocios en Colombia*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/#getting-cred>

Lizarazu Montoya, R. (2014). *Manual de Propiedad Intelectual*. Colombia: Legis

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual*. Recuperado de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0001.html

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Recuperado de <http://www.wipo.int/about-ip/es/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Patentes*. Recuperado de <http://www.wipo.int/patents/es/>

Rengifo García, E. (1997). *Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.). *¿Qué es un circuito integrado?* Recuperado de <http://www.sic.gov.co/drupal/esquema-de-trazados-de-circuitos-integrados>

Supersociedades (s.f.).- *Ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias*. Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/web/Comision/entrega6/Ley%20Modelo%20OEA.pdf>

Supersociedades. (24 de febrero de 2015). Oficio 220-017964. *Alcance del párrafo del artículo 21 de la ley 1676 de 2013- inscripción en el registro de garantías mobiliarias*. Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/OFICIO%20220-017964.pdf>