

**Asamblea General**

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

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías reales)
16º período de sesiones
Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009

**Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente
a las garantías reales constituidas sobre propiedad
intelectual**

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
II. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	1-24	2
A. Amplio ámbito de aplicación	1-21	2
B. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual	22-24	9



II. **Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes**

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 1 a 24, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 1 a 24, A/CN.9/670, párrs. 28 a 34, A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 46 a 67, A/CN.9/667, párrs. 29 a 31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 82 a 108, y A/CN.9/649, párrs. 81 a 87.]

A. **Amplio ámbito de aplicación**

1. La *Guía* es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (para el significado de la expresión “propiedad intelectual”, véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 24 a 26). Las garantías reales que entran en el ámbito de aplicación de la *Guía* pueden ser creadas o adquiridas por una persona física o jurídica o garantizar cualquier tipo de obligación (véase la recomendación 2). La *Guía* es aplicable a toda operación comercial que cumpla una función de garantía, independientemente de la forma de la transacción o de cómo la denominen las partes (véanse las recomendaciones 2 d) y 8). El suplemento tiene un alcance igualmente amplio en lo que respecta a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual.

1. **Bienes gravados que entran en el ámbito del presente suplemento**

2. La caracterización de los tipos de propiedad intelectual y la determinación de si esos tipos de propiedad intelectual son transferibles (y por tanto gravables) es asunto que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* y el suplemento parten del principio de que puede constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual de cualquier tipo, ya sea una patente, una marca comercial o un derecho de autor. La *Guía* y el suplemento se basan también en el principio de que el bien gravado podrá ser uno de los diversos derechos exclusivos del propietario, así como los derechos de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual, o los derechos de propiedad intelectual usados respecto de un bien corporal.

3. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la *Guía* y del suplemento que se describen está sujeto a una importante limitación, a saber, que de conformidad con las normas generales del derecho interno de la propiedad, el derecho que vaya a ser gravado deberá ser transferible con arreglo al régimen general de la propiedad y al derecho interno de la propiedad intelectual. Así por ejemplo, suele ocurrir que, en virtud del derecho de la propiedad intelectual, únicamente los derechos económicos cobijados por el derecho de autor pueden ser transferidos (y, por lo tanto, gravados), pero no los derechos morales de un autor. La *Guía* no afecta ninguna de esas limitaciones. Más concretamente, el régimen recomendado en la *Guía* no menoscabará regla legal alguna (particularmente del derecho interno de la propiedad intelectual) que limite la creación o la ejecutoriedad de una garantía real sobre determinado tipo de bienes o que limite la transferibilidad de esos bienes, particularmente si se trata de propiedad intelectual (véase la recomendación 18). La única excepción a esta regla se relaciona con los límites legales a la transferibilidad de futuros créditos o a la cesión global de créditos por cobrar (véase recomendación 23).

2. Operaciones que entran en el ámbito de la *Guía*

4. Tal como se ha indicado, la *Guía* es aplicable a todas las operaciones que cumplen una función de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto cuando el derecho interno de la propiedad intelectual considera que una transferencia de propiedad intelectual a un acreedor a título de garantía constituye una transferencia condicional como cuando la considera una transferencia “pura y simple”, para la *Guía* esta operación da lugar a una garantía real, por lo que su régimen le será aplicable mientras cumpla funciones de garantía.

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

5. En cierta medida, la *Guía* es aplicable a toda cesión absoluta de créditos por cobrar (es decir, a toda cesión pura y simple de su titularidad) (véase la recomendación 3). Dado que la *Guía* considera créditos por cobrar del licenciante a las regalías que le deberá abonar el licenciatarario de la propiedad intelectual, la *Guía* es aplicable, hasta cierto punto, a la cesión absoluta del derecho al pago de las regalías (sin que se vean afectadas las condiciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, cuando el licenciatarario y el licenciante hayan acordado que este último no constituirá ninguna garantía real sobre su derecho al pago de subregalías. La inclusión de la cesión pura y simple de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación de la *Guía* refleja el hecho de que esa cesión suele verse como una operación financiera que, en la práctica, será difícil de distinguir de un préstamo garantizado por créditos por cobrar. Sin embargo, el simple hecho de que sus disposiciones sean en general aplicables a la cesión pura y simple de créditos por cobrar no significa que la *Guía* reclasifique ese tipo de cesiones como garantías reales, ya que ello podría incidir negativamente en importantes prácticas de financiación de los créditos por cobrar, tales como el facturaje (para la cesión pura y simple de créditos por cobrar, véase el capítulo I de la *Guía*, relativo al ámbito de aplicación, párrs. 25 a 31; para un ejemplo de operación de facturaje, véase la Introducción de la *Guía*, párrs. 31 a 34).

6. La *Guía* es asimismo aplicable a la cesión de todo tipo de bienes muebles a título de garantía, al considerar que dicha cesión o transferencia es un dispositivo de garantía (véanse las recomendaciones 2, apartado d) y 8). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la *Guía*, la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea de la plena titularidad del derecho o de un derecho de alcance temporal o territorial limitado) para fines de garantía sería tratada como una operación garantizada. Este enfoque de la *Guía* se basa en el principio de que, a la hora de determinar si una operación constituye o no una operación garantizada, el fondo prevalece sobre la forma. Por consiguiente, las partes podrán constituir una garantía real sobre propiedad intelectual valiéndose meramente del método previsto en el régimen legal recomendado por la *Guía* sin necesidad de ninguna otra formalidad requerida para una “transferencia” a efectos del régimen de operaciones garantizadas. Ello no afectará a las prácticas que hayan de seguirse en materia de licencias dado que, conforme a la *Guía*, el acuerdo de licencia no da lugar de por sí a una garantía real y una licencia que prevea el derecho a revocar dicho acuerdo no es una garantía real (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, párr. 30).

7. Sin embargo, la *Guía* no será aplicable a la cesión pura y simple de cualquier otro tipo de bien mueble distinto de los créditos por cobrar, incluida la propiedad intelectual (el término cesión se utiliza en la *Guía* únicamente con respecto a los créditos por cobrar, a fin de evitar que la recomendación aplicable a la cesión de

créditos por cobrar, se aplique a las garantías reales sobre propiedad intelectual; véase la Introducción de la *Guía*, nota 24). La *Guía* puede, sin embargo, afectar los derechos del beneficiario de una cesión pura y simple de un bien gravado en la medida en que exista un conflicto de prelación entre los derechos del cesionario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien. El motivo por el que se excluye la cesión pura y simple de todo bien mueble que no sea un crédito por cobrar, incluida la propiedad intelectual, obedece a que estos bienes ya están debidamente regulados por otras leyes, inclusive por el derecho interno de la propiedad intelectual.

4. Límites del ámbito de aplicación

8. En la *Guía* se asume que, a fin de facilitar el acceso a la financiación garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un nuevo régimen de las operaciones garantizadas, conforme al régimen recomendado por la *Guía*, promulgarán asimismo reglas concernientes a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a sustituir todo dispositivo mediante el cual se pueda constituir una garantía real sobre la propiedad intelectual (incluidas las prendas, las hipotecas y las transferencias condicionales) por el concepto general de garantía real. Ahora bien, la *Guía* reconoce también que ello habrá de hacerse en armonía con los principios y la infraestructura del derecho interno de la propiedad intelectual.

9. Los posibles puntos de intersección entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual se abordan en la introducción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introducción, sección B) y en diversos capítulos del presente suplemento. A fin de ofrecer un contexto para este análisis más detallado de las repercusiones de la recomendación 4 b), convendría distinguir en esta etapa entre: a) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho interno de la propiedad intelectual y que no deben verse en modo alguno afectadas por la *Guía*; y b) las cuestiones sobre las cuales el régimen previsto en la *Guía* podrá verse desplazado o complementado por una norma del derecho interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al de la *Guía*.

a) Distinción entre los derechos de propiedad intelectual y las garantías reales sobre propiedad intelectual

10. La *Guía* sólo aborda las cuestiones jurídicas que son exclusivas del régimen de las operaciones garantizadas, pero no se ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos jurídicos del bien que sea objeto de la garantía real, que se regirán exclusivamente por la normativa de la propiedad aplicable a dicho bien (con la sola excepción parcial de los créditos por cobrar en la medida en que la *Guía* es también aplicable a la cesión pura y simple de ese tipo de créditos).

11. En el contexto de la financiación garantizada por propiedad intelectual, de lo anterior se desprende que la *Guía* no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, la ejecutoriedad y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el derecho interno de la propiedad intelectual. Naturalmente, el acreedor garantizado deberá prestar atención a dicho régimen a fin de evaluar la existencia y la calidad de los bienes gravables, pero esta precaución sería igualmente aconsejable en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado (por ejemplo, la determinación de si existe un derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, su alcance exacto y

su ejecutabilidad, son cuestiones que se rigen por un régimen distinto del de las operaciones garantizadas). A continuación se presenta una lista indicativa y no exhaustiva de cuestiones que suele regular el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de interés para tal evaluación. El derecho interno de la propiedad intelectual regulará tal vez otras cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor:

- a) Determinación del autor o del coautor;
- b) Duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c) Derechos económicos amparados por la ley, y límites y excepciones del amparo otorgado;
- d) Naturaleza del objeto amparado (valor materializable en la obra y no la idea en cuanto tal, y línea divisoria entre la idea y su valor económico);
- e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos económicos y derecho a otorgar una licencia;
- f) Posibilidad de revocar una transferencia o una licencia de derechos de autor o de regularlas de otra manera;
- g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales de un autor;
- h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de un derecho de autor y limitaciones concernientes a la persona legitimada para ejercitarlo;
- i) Atribución de la titularidad original en el caso de obras hechas por encargo y de obras hechas por un empleado en el cumplimiento de su función.

Derechos afines o conexos:

- a) El significado y alcance de los derechos conexos, incluida la cuestión de si un Estado puede reconocer algunos de esos derechos en el contexto del régimen de derechos de autor u otro régimen;
- b) Las personas que pueden reclamar derechos conexos;
- c) Los tipos de manifestación protegida;
- d) La relación entre titulares de derechos conexos y titulares de derechos de autor;
- e) El alcance de los derechos exclusivos o los derechos de remuneración equitativa con respecto a los derechos conexos;
- f) Los posibles factores de conexión o requisitos formales exigibles para gozar de la protección, como la fijación, publicación o aviso;
- g) Las posibles limitaciones y excepciones a la protección aplicable a los derechos conexos;
- h) La duración de la protección de los derechos conexos;
- i) La transferibilidad de cualesquiera derechos conexos como cuestión de derecho y el derecho a otorgar licencias;

j) La posibilidad de rescindir una cesión o licencia de derechos afines o de reglamentarlas de alguna otra forma;

k) El alcance, duración e intransferibilidad de cualquier derecho moral afín.

Patentes:

a) Determinación del propietario o copropietario de la patente;

b) Validez de una patente;

c) Límites y excepciones del amparo otorgado;

d) Alcance y duración del amparo otorgado;

e) Motivos para impugnar su validez (por tratarse de una idea obvia o que carece de novedad);

f) Determinación de si la divulgación previa de una idea queda excluida de obras ya existentes y, por tanto, no es impedimento para patentarla;

g) Determinación de si el amparo será otorgado a quien tuvo originalmente la idea patentable o a quien primero presentó la solicitud de patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios:

a) Determinación del primer usuario o del primer propietario de una marca;

b) Determinación de si la marca ha de reconocerse al primer usuario o al primero en presentar una solicitud de patente y si el amparo se otorga a una marca registrada posteriormente cuando haya conflicto con una marca registrada con anterioridad;

c) Determinación de si el uso previo de una marca es un requisito para su inscripción en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripción inicial de la marca y se mantiene por utilización subsiguiente;

d) Fundamento para que un derecho sea amparable (su índole distintiva);

e) Motivos para la pérdida del amparo otorgado (dejación por el titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca en el mercado), como sucedería si:

i) Se licencia la marca sin que el licenciante controle directa o indirectamente la índole o la calidad de los productos o servicios asociados con la marca (denominada la “nuda licencia”); o

ii) Se altera la apariencia de la marca al punto de que ésta pierda su correspondencia con la marca registrada;

f) Determinación de si la marca es transferible con o sin su clientela.

b) Solapamiento eventual entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

12. Las cuestiones que se acaban de abordar no exigen reconocimiento alguno de la primacía, en esta materia, del derecho interno de la propiedad intelectual, dado que la *Guía* no pretende regular esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones en las que el principio enunciado en la recomendación 4 b) tenga alguna aplicación. La cuestión de la primacía eventual de una u otra norma surge

únicamente cuando el derecho interno de la propiedad intelectual haya previsto alguna regla sobre una cuestión que entre también en el ámbito de la *Guía*, a saber, una cuestión que interese a la constitución, la prelación o el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, así como su oponibilidad a terceros o ley aplicable a tal garantía (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introducción, sección B).

13. El alcance y las consecuencias precisas de la remisión al derecho interno de la propiedad intelectual no pueden enunciarse en abstracto, dado que existen grandes diferencias entre los Estados en cuanto alcance de su normativa específica de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado, según el tipo de propiedad intelectual de que se trate. Además, la armonización del régimen de las operaciones garantizadas que se logra gracias a la *Guía* tiene sus limitaciones, puesto que ésta aborda cuestiones del régimen de operaciones garantizadas únicamente y, en determinadas condiciones, prevalecerá el derecho interno de la propiedad intelectual (véase recomendación 4, apartado b)). Otro hecho que limita el efecto de la *Guía* es que en diversos Estados el régimen aplicable a la propiedad intelectual no aborda de manera integral y coordinada todas las cuestiones relacionadas con el régimen de las operaciones garantizadas. Por esta razón sólo será posible obtener resultados óptimos si la armonización y modernización del régimen de operaciones garantizadas que se logran gracias a la *Guía* van acompañadas de un examen del régimen de financiación de la propiedad intelectual, a fin de asegurar la compatibilidad y coordinación con el régimen de operaciones garantizadas recomendado en la *Guía*. A continuación se presentan, a título ilustrativo ejemplos de algunos casos que se suelen plantear

Ejemplo 1

14. En algunos Estados, en los que cabe crear una garantía real por transferencia de la titularidad del bien gravado, puede no ser posible constituir garantías reales sobre una marca comercial. Ello obedece al temor de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la práctica del control de calidad exigible al titular de la marca. Si esos Estados adoptaran las recomendaciones de la *Guía* sería innecesaria la transferencia de la titularidad para crear una garantía real sobre una marca comercial y tal prohibición perdería su razón de ser, dado que, con arreglo al concepto de garantía real adoptado en la *Guía*, el otorgante conserva la propiedad de la marca comercial gravada. Otra cosa sería que, a efectos del derecho interno de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado pasará a ser el propietario, licenciante o licenciario de los derechos sobre la marca comercial (en virtud del régimen de las operaciones garantizadas. Un acreedor garantizado no puede convertirse en propietario, licenciante o licenciario). Sin embargo, la adopción de las recomendaciones de la *Guía* no supondría automáticamente la eliminación de la prohibición ya que, en la medida en que es incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual, la *Guía* reconoce la primacía a ese derecho. En consecuencia, se requerirá una enmienda concreta del derecho interno pertinente de propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el régimen recomendado en la *Guía*.

Ejemplo 2

15. En algunos Estados, únicamente la cesión de propiedad intelectual (ya sea simple y pura o a efectos de garantía) puede ser inscrita en el registro especial de la propiedad intelectual y esa inscripción es obligatoria para que la transferencia tenga eficacia. En otros Estados, una garantía real sobre la propiedad intelectual puede ser

también inscrita y esa inscripción tiene efectos constitutivos o frente a terceros. Habida cuenta de la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual a tenor de la recomendación 4 b), la adopción de las recomendaciones de la *Guía* no menoscabaría la aplicación de esa regla, por lo que seguiría siendo exigible la inscripción en dicho registro especial. Ahora bien, la prelación reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no siempre bastará para resolver la cuestión de la coordinación entre el registro general de las garantías reales y el registro especial de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.3 párrs. 15 a 20) o la cuestión de si cabrá constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro y dar aviso de ella en un registro (véanse A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.2, párrs. 37 a 41 y A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.3 párrs. 21 a 23).

Ejemplo 3

16. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé la inscripción tanto de las cesiones puras y simples como de las garantías reales en diversos registros de la propiedad intelectual, pero la inscripción no es un requisito previo obligatorio para que la garantía sea oponible a terceros. Ahora bien, la inscripción influye en el orden de prelación en el sentido de que los derechos derivados de una operación no inscrita pueden estar supeditados a los de una operación inscrita. En dichos Estados, la recomendación 4 b) preservaría esa regla del derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que todo acreedor garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no sólo un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales sino también su acuerdo de garantía o un aviso de dicho acuerdo en el registro pertinente de la propiedad intelectual (aun cuando, si el registro de la propiedad intelectual permite la inscripción de una garantía real, bastaría con hacer la inscripción en dicho registro). Ello se debe a que: a) la inscripción en el registro general que esos Estados mantienen para las garantías reales es un requisito previo para que la garantía sea oponible con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas (a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual para lograr la oponibilidad a terceros); y b) la inscripción en el registro de la propiedad intelectual será necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garantía se vea afectada por los derechos de un cesionario concurrente o un acreedor garantizado que se hayan inscrito en el registro de la propiedad intelectual de conformidad con las reglas de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual.

17. En algunos Estados, la inscripción de la transferencia de un derecho o de la garantía constituida sobre un derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual sólo confiere protección frente a una transferencia anterior de dicho derecho o frente a una garantía real anterior que no se hayan inscrito y únicamente si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento previo del derecho o de la garantía no inscrita (la *Guía* reconocería la primacía de esta regla como norma del derecho interno de la propiedad intelectual y no como regla del régimen de las operaciones garantizadas aplicable en todo el ordenamiento jurídico del Estado; véase la recomendación 4, apartado b)). En esos Estados la adopción de las recomendaciones de la *Guía* suscitará también la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales constituye una notificación implícita dada a todo cesionario o acreedor garantizado subsiguiente que inscriba su cesión o garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De ser así, en virtud del régimen vigente en esos Estados,

no será necesario que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso en el registro general de las garantías reales inscriba además un aviso o documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual a fin de tener prelación frente a todo ulterior cesionario o acreedor garantizado. Ahora bien, de no ser así, tal vez sea necesario, en dichos Estados, inscribir un aviso o documento probatorio de la garantía real, en su registro de la propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelación frente a todo cesionario o acreedor garantizado ulterior.

Ejemplo 4

18. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados ha previsto la inscripción en su correspondiente registro de la propiedad intelectual un aviso o documento probatorio de las transferencias de los derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantías reales constituidas sobre tales derechos. En tal caso, la inscripción sólo determinará la prelación entre los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que se haya inscrito, en el registro de la propiedad intelectual, un aviso o documento probatorio de toda transferencia de propiedad intelectual destinada a su otorgante, a fin de no correr el riesgo de que los derechos ulteriores debidamente inscritos prevalezcan sobre el derecho del otorgante. En todos los demás aspectos, sin embargo, los derechos del acreedor garantizado serán determinados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por igual razón, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho el otorgante con fines de garantía está debidamente inscrito en el registro de la propiedad intelectual, a fin de evitar el riesgo de que los derechos adquiridos por un cesionario subsiguiente del otorgante prevalezcan sobre los derechos que se derivan de la transferencia para fines de garantía hecha a favor del acreedor garantizado.

Ejemplo 5

19. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripción de un aviso o documento probatorio de la transferencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitución de garantías reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por única finalidad la de facilitar la identificación del titular actual de los derechos. En tal caso, la ausencia de inscripción no invalida la operación ni afecta al orden de prelación (si bien podría crear presunciones probatorias). En los Estados que adopten este enfoque, la situación será esencialmente la misma que cuando no existan registros especiales de ningún tipo, como suele ocurrir en el caso de los derechos de autor. Cuando esas cuestiones estén reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual, la *Guía* remitirá a él. Ahora bien, si están reguladas por el régimen general de la propiedad, no se hará remisión alguna, dado que, en dicho caso, las reglas anteriores a la *Guía* no dimanarán del derecho interno de la propiedad intelectual sino del régimen general de la propiedad. Así pues, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dará lugar a que ese régimen sustituya a toda regla anterior aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y otros aspectos de las garantías reales sobre propiedad intelectual. Naturalmente, las reglas anteriores sobre esas cuestiones seguirán siendo aplicables a la transferencia pura y simple de la propiedad intelectual, dado que la *Guía* sólo regula las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, será preciso que el acreedor garantizado verifique si una supuesta transferencia es de hecho una transferencia pura y simple o si se trata más bien de una operación garantizada disfrazada (o sea, una operación que aunque las partes no

le den el nombre de operación garantizada, haga las veces de una garantía). Sin embargo, esta gestión del riesgo de su garantía no difiere de la cautela exigible respecto de cualquier otro tipo de bien gravado para el cual no exista un registro especial.

Ejemplo 6

20. La determinación del titular de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios se rige por el derecho interno de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, la determinación de si una transferencia constituye una cesión pura y simple o una cesión a título de garantía se rige por el régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por último, los derechos y obligaciones que se derivan de la licencia nacida de un acuerdo de licencia se registrarán por el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos.

Ejemplo 7

21. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas especiales aplicables al ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, dichas reglas prevalecerán sobre el régimen ejecutorio previsto en la *Guía*. Ahora bien si el derecho interno de la propiedad intelectual no ha previsto regla especial alguna en lo relativo al ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual y si el ejercicio de esas garantías se rige por el derecho procesal civil general, prevalecerá el régimen ejecutorio de las garantías reales previsto en la *Guía*. De igual modo, si no existe regla especial alguna en el derecho interno de la propiedad intelectual sobre el ejercicio extrajudicial de una garantía real, será aplicable el régimen previsto en la *Guía* para el ejercicio extrajudicial de las garantías reales (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, capítulo IX relativo a la ejecución de una garantía real).

B. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual

22. La *Guía* reconoce en general el principio de la autonomía contractual de las partes, si bien se prevé algunas excepciones (véanse recomendaciones 10 y 111 a 113). Este principio se aplica igualmente a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonomía de las partes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add. 6, párr. 1). Conviene señalar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican únicamente a los bienes corporales, pues se refieren a la posesión del bien gravado, mientras que un bien inmaterial no es, por definición, objeto de posesión.

23. Una ejemplo de la aplicación del principio de la autonomía de las partes en las operaciones garantizadas sobre propiedad intelectual sería el siguiente: a menos que se lo impida el derecho interno de la propiedad intelectual, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, un otorgante y un acreedor garantizado podrán convenir en que el acreedor garantizado adquiera algunos de los derechos de un propietario, licenciante o licenciataria, pasando así a ser propietario, licenciante o licenciataria legitimado para adelantar gestiones ante los organismos públicos (por ejemplo, para efectuar o renovar inscripciones en el registro) y para procesar a todo infractor del derecho gravado, efectuar nuevas transferencias o conceder licencias. Este pacto podría revestir la forma de una cláusula especial del acuerdo de garantía o de un pacto aparte entre el otorgante y el acreedor garantizado, dado que, con arreglo a la

Guía, este último no se convierte en propietario, licenciante o licenciatario del derecho gravado por el simple hecho de obtener una garantía real sobre dicho derecho.

24. Otro ejemplo del principio de la aplicación de la autonomía de las partes sería el siguiente: a menos que se lo impida el derecho interno de la propiedad intelectual, con arreglo al régimen de las operaciones garantizada, un otorgante y un acreedor garantizado podrán convenir en que los daños y perjuicios a raíz de una infracción, así como la pérdida de utilidades y la devaluación del bien gravado, quedan incluidos en los bienes gravados originales. A falta de un acuerdo de esa índole, tales daños y perjuicios seguirán siendo tratados como producto en virtud de la *Guía*, siempre que ese tratamiento no sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Sin embargo, el derecho a procesar a todo infractor (por oposición al derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción) es algo muy distinto. Lo normal es que ese derecho no pueda ser utilizado como garantía de un crédito ni ser nunca producto del bien gravado, pues no entra en la definición de producto, a saber, “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados” (véase la Introducción de la *Guía*, párr. 20).
