



Asamblea General

Distr. limitada
21 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>
VI. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual.	1-15	2
A. El concepto de prelación	1-2	2
B. Identificación de los reclamantes concurrentes	3-4	2
C. Importancia del conocimiento de transferencias o gravámenes anteriores. . .	5-6	3
D. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual	7-8	4
E. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual	9-11	4
F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada. . . .	12-15	6



VI. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual

[Nota al Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 1 a 15 *infra* y los párrafos 1 a 22 del documento A.CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, véanse los documentos A.CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 43 a 55, A.CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 1 a 23, A/CN.9/670, párrs. 73 a 95, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 33 a 61, A/CN.9/667, párrs. 86 a 103, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 1 a 25, y A/CN.9/649, párrs. 41 a 56.]

A. El concepto de prelación

1. De conformidad con la *Guía*, el concepto de prelación de una garantía real con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determinación de si un acreedor garantizado puede obtener el producto económico de su garantía real sobre un bien gravado con preferencia a un reclamante concurrente (para el significado de la expresión “reclamante concurrente” véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 19 y 20, y párr. 3 *infra*. Cabe señalar asimismo que un conflicto entre dos personas, ninguna de las cuales es un acreedor garantizado, no constituye un conflicto de prelación con arreglo a la *Guía*.

2. En cambio, en el régimen de la propiedad intelectual, el concepto de prelación de los derechos de propiedad intelectual guarda relación con los conceptos de titularidad y validez. En la mayoría de los Estados, una vez que el titular haya transferido su derecho de propiedad intelectual no podrá hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho (salvo cuando el primer cesionario no cumpla los requisitos de inscripción reglamentaria o el segundo cesionario sea un comprador de buena fe; respecto de la importancia del conocimiento de cesiones previas, véanse párrs. 5 y 6). En tal caso, no se plantea ninguna cuestión de orden de prelación en el sentido que se da en la *Guía* a dicha expresión. En consecuencia, la *Guía* no se sería aplicable y el asunto se resolvería con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En cualquier caso, es preciso hacer notar que, de conformidad con la *Guía*, una parte que no tenga derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo no podrá constituir un gravamen sobre ese bien (véase la recomendación 13).

B. Identificación de los reclamantes concurrentes

3. De conformidad con la *Guía*, por “reclamante concurrente” con un derecho sobre un bien gravado debe entenderse otro acreedor garantizado que disponga de una garantía real sobre el mismo bien (que podría ser también un cesionario en el contexto de una transferencia a título de garantía), un cesionario, licenciataria o arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia contra el garante. Las disposiciones de la *Guía* se aplican, en particular, a los conflictos de prelación: a) entre dos garantías reales constituidas sobre la misma propiedad intelectual respecto de las cuales se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 76, apartado a));

b) entre una garantía real cuya notificación se haya inscrito en el registro general de las garantías reales, y una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77, apartado a)); c) entre dos garantías reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77, apartado b)); d) entre los derechos de un cesionario o licenciataria de la propiedad intelectual y una garantía real sobre esa propiedad intelectual que haya sido inscrita en un registro de la propiedad intelectual (véase la recomendación 78); e) entre los derechos de un cesionario o licenciataria de la propiedad intelectual y una garantía real sobre dicha propiedad intelectual que no haya sido inscrita en un registro de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 79 a 81); y f) entre dos garantías reales una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y la otra por el cesionario, arrendatario o licenciataria del bien gravado (véanse las recomendaciones 31, 79 y 82). Respecto del último conflicto, se entiende que el cesionario adquiere el bien sujeto a la garantía real (véanse las recomendaciones 79 y 82) y el acreedor garantizado del cesionario no asume más derechos de los que este último tenía (véase la recomendación 31).

4. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de “cesionarios conflictivos o concurrentes” que abarca a los cesionarios y licenciarios con derechos concurrentes. Cuando no está en juego ningún conflicto con una garantía real constituida sobre propiedad intelectual (que incluye el derecho de un cesionario a título de garantía), no es aplicable el régimen recomendado en la *Guía* y el asunto se resuelve de conformidad con el régimen relativo a la propiedad intelectual. Cuando está de por medio un conflicto con una garantía real de esa índole, el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del Estado promulgante en materia de propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Además, la *Guía* no aplicable a un conflicto entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un acreedor garantizado en el marco de la debida ejecución de su garantía real, y otro acreedor garantizado que haya recibido posteriormente el mismo bien del mismo otorgante (que ya no tenía derechos sobre el bien gravado). En este caso no se trata de un verdadero conflicto de prelación con arreglo a la *Guía* (aunque bien puede ser un conflicto que esté regulado por el régimen de la propiedad intelectual).

C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías gravámenes anteriores

5. Con arreglo a la *Guía*, el hecho de que un demandante concurrente tenga conocimiento de la existencia de un gravamen anterior no suele ser un factor determinante de la prelación (véase la recomendación 93; en cambio, sí puede ser pertinente el conocimiento de que una transferencia se hace en violación de los derechos de un acreedor garantizado; véase la recomendación 81, apartado a)). Así pues, una garantía de un acreedor que tenga conocimiento de un gravamen anterior podrá, no obstante, gozar de prelación sobre la garantía anterior si el nuevo acreedor hace inscribir un aviso de su garantía antes de que la garantía constituida previamente pase a ser oponible a terceros (véase la recomendación 76, apartado a)).

6. En cambio, en muchos Estados el régimen de la propiedad intelectual dispone que una transferencia ulterior o una garantía constituida posteriormente sólo gozarán de prelación si su inscripción tuvo lugar previamente y si se hizo sin conocimiento de una transferencia conflictiva anterior. La primacía reconocida en estos casos al régimen de la propiedad intelectual en virtud del apartado b) de la recomendación 4, dejaría a salvo la aplicación de estas reglas de prelación, en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante, en la medida en que se apliquen expresamente a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

D. Prolación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual

7. Como ya se ha señalado, cuando el régimen de la propiedad intelectual prevea reglas de prelación expresamente aplicables a la propiedad intelectual que regulen la prioridad de una garantía real sobre propiedad intelectual y las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no sean compatibles con las del régimen de la propiedad intelectual, no será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 4, apartado b)). Sin embargo, si el régimen de la propiedad intelectual no prevé reglas de esa índole o si las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no son incompatibles con las primeras, serán aplicables las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía*.

8. De conformidad con la *Guía*, la prelación entre garantías reales y que hayan sido constituidas por el mismo otorgante sobre los mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros mediante su inscripción en el registro general de garantías reales, se determinará por el orden de inscripción de un aviso en ese registro (véase la recomendación 76, apartado a)). Esta regla es aplicable cuando el aviso o documento de una garantía real no haya sido inscrito o no conste en un registro especializado. En caso de que se haya inscrito un aviso o documento y se trate de una inscripción en un registro especializado, serán aplicables reglas diferentes (véase la recomendación 77 y los párrafos 9 a 11 *infra*). Además, cuando una garantía real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo, un cesionario del otorgante inicial) se aplicarán también reglas diferentes (véase las recomendaciones 79 a 83 y los párrafos 12 a 15 *infra* y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 1 a 14). Todas esas reglas se aplican igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

E. Prolación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual

9. La *Guía* recomienda que una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un documento o notificación y se trate de una inscripción en un registro especializado, con lo cual es oponible a terceros (véase la recomendación 38), tenga prelación sobre una garantía real, respecto de la cual se haya inscrito una notificación en el registro general de garantías reales, independientemente del orden de tales inscripciones (véase la recomendación 77, apartado a)). Recomienda asimismo que una garantía real con respecto a la cual se haya inscrito un documento

o notificación y lo haya sido mediante inscripción en un registro especializado, tenga prelación sobre una garantía real que haya sido inscrita posteriormente en el registro especial (véase la recomendación 77, apartado b)). Además, si un bien gravado es transferido, arrendado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesión de la licencia, la garantía real ha pasado a ser oponible a terceros mediante su inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario o licenciataria adquirirá dicho bien sujeto a la garantía real. Si la garantía real puede ser inscrita en un registro especializado pero no lo ha sido, el cesionario, arrendatario o licenciataria de un bien gravado adquirirá ese bien libre de dicho gravamen, aun cuando se haya inscrito una notificación de la garantía real en el registro general de garantías reales (véase la recomendación 78). Si la garantía real no puede ser inscrita en un registro especializado, el cesionario del bien gravado lo adquiere sujeto a la garantía real, a menos de que se cumplan determinadas condiciones excepcionales (véanse las recomendaciones 79 a 81). El acreedor garantizado de un cesionario adquiere el bien sujeto a la garantía real constituida por el cedente (véanse las recomendaciones 31 y 82).

10. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un conflicto entre dos garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, una de las cuales es objeto de una notificación inscrita en el registro general de garantías reales y la otra es objeto de un documento o notificación inscritos en el registro pertinente de la propiedad intelectual, son aplicables las disposiciones de la *Guía*, que conceden prelación a esta última garantía real (véase la recomendación 77, apartado a)). De producirse un conflicto entre garantías reales respecto de las cuales se han inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozará de prelación la garantía cuyo documento o notificación hayan sido inscritos primero, resultado que la *Guía* confirma (véase recomendación 77, apartado b)). En caso de que surja un conflicto entre los derechos de un cesionario de la propiedad intelectual y una garantía real con respecto a la cual, en el momento de la transferencia, se podía inscribir un documento o notificación y de hecho fue inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquiriría la propiedad intelectual gravada sujeta a la garantía. Sin embargo, cuando una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual puede ser inscrita pero no lo ha sido, el cesionario o licenciataria de la propiedad intelectual gravada la adquiere libre de todo gravamen, incluso cuando la garantía real haya sido inscrita en el registro general de garantías reales (véase la recomendación 78). En algunos Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado tendría prelación en este caso, si el cesionario no es un comprador de buena fe. A tenor del apartado b) de la recomendación 4, la *Guía* daría precedencia a esa regla si fuera expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por último, el acreedor garantizado de un cesionario de la propiedad intelectual la adquiere sujeta a la garantía real del cesionario (véanse las recomendaciones 31 y 82).

11. Así por ejemplo, si A constituye un gravamen sobre una patente a favor de B, que hace inscribir su garantía en el registro general de las garantías reales, y si A transfiere luego la titularidad de la patente a C, que inscribe un documento o una notificación de su transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la *Guía*, C adquirirá dicha patente libre de todo gravamen, dado que no se habrá inscrito ningún documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes (véase la recomendación 78). Del mismo modo, si en lugar de transferir su

derecho de propiedad intelectual A constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C y sólo C inscribe un documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes, de conformidad con la *Guía*, la garantía de C tendría prelación (véase recomendación 77, apartado a)). En uno y otro caso, al primar la inscripción de un documento o notificación en el registro de patentes de conformidad con la *Guía*, un tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitará consultar el registro general de las garantías reales. En todos los ejemplos citados, el régimen de la propiedad intelectual es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y los requisitos que han de cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene señalar también que, por definición, en el registro de la propiedad intelectual sólo se inscribirán las notificaciones relativas a garantías constituidas sobre propiedad intelectual y no a garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven incorporada alguna forma de propiedad intelectual.

F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada

12. Conforme a la *Guía*, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien sujeto a toda garantía que fuera oponible a terceros al efectuarse la transferencia (véase la recomendación 79). Se reconocen dos excepciones a esa regla. La primera se da cuando el acreedor garantizado ha autorizado la enajenación del bien gravado libre de todo gravamen (véase el apartado a) de la recomendación 80) para las ventas de bienes gravados, y apartado b) para los arrendamientos o las licencias de bienes gravados). La segunda excepción se refiere a la transferencia efectuada en el curso ordinario de los negocios del vendedor, arrendador o licenciatario cuando el comprador, arrendatario o licenciatario tiene conocimiento de que la venta, arrendamiento o licencia tiene lugar en violación de los derechos del acreedor garantizados en virtud del acuerdo de garantía (véase el apartado a) de la recomendación 81) para las ventas de bienes gravados, el apartado b) para los arrendamientos y el apartado c) para las licencias). Como ya se indicó (véase párrs. 9 a 11 *supra*), si una garantía real puede ser inscrita (independientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad intelectual, se aplica una regla diferente (véase la recomendación 78).

13. La recomendación 79 se aplica igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita (independientemente de que lo sea o no) en un registro de la propiedad intelectual (y la recomendación 78 se aplica a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser inscrita (ya sea que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad intelectual). Así pues, si una notificación respecto de una garantía real es inscrita en el registro general de garantías reales, el cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual adquirirá esa propiedad gravada sujeta a la garantía real, a menos de que se aplique una de las excepciones enunciadas en las recomendaciones 80 a 82 (con respecto al apartado c) de la recomendación 81), véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 7 a 14). Con arreglo al apartado b) de la recomendación 4, esas recomendaciones no son aplicables, si el régimen de la propiedad intelectual estipula reglas de prelación contrarias que se apliquen expresamente a la propiedad intelectual.

14. Es importante señalar que, si la propiedad intelectual es transferida antes de la constitución de una garantía real, el acreedor garantizado no dispondrá de garantía real alguna en razón del principio de aceptación general *nemo dat* de los derechos reales, cuya aplicación no se ve afectada por la *Guía*. Este criterio se ve plasmado en la regla general de la *Guía* de que un otorgante sólo puede constituir una garantía real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o la facultad para constituir sobre él una garantía real (véase la recomendación 13). Con todo, esta regla quedaría anulada por una regla del régimen de la propiedad intelectual que otorgue prelación a un comprador de buena fe de la propiedad intelectual gravada (véase la recomendación 4, apartado b)).

15. Es importante también señalar que, como ya se ha indicado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 31 a 36), de conformidad con la *Guía*, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la propiedad que es objeto de la licencia. Por ello, las reglas de la *Guía* aplicables a la cesión de bienes gravados no se aplican a las licencias. Sin embargo, la *Guía* daría preferencia al régimen de la propiedad intelectual para tratar ciertas licencias (en particular las licencias exclusivas) como cesiones (véase recomendación 4, apartado b)).
