



# Asamblea General

Distr. limitada  
23 de noviembre de 2009  
Español  
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
17º período de sesiones  
Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010

## **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>Párrafo</i>	<i>Página</i>
I. 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 contractual de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual . . . . .	22-24	11



## I. **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.39/Add.1, párrs. 1 a 24, A/CN.9/685, párrs. 26 y 27, 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. El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (para el significado del término “propiedad intelectual”, véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párrs. 18 a 20). Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* una persona, ya sea natural o jurídica, podrá crear o adquirir una garantía real y esa garantía real podrá garantizar cualquier tipo de obligación (véase la recomendación 2). El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a toda operación comercial que cumpla una función de garantía, cualquiera que sea su forma o la terminología utilizada por las partes (véanse las recomendaciones 2, apartado d), y 8). El proyecto de suplemento ha adoptado un criterio igualmente amplio en lo que respecta a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual.

#### 1. **Bienes gravados objeto del régimen recomendado en la Guía**

2. La caracterización de los distintos tipos de propiedad intelectual y la determinación de si cada uno de ellos es transferible y, por tanto, gravable 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 proyecto de suplemento parten también del principio de que el bien gravado podrá ser no solo uno de los diversos derechos exclusivos del propietario sino también los derechos de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual, o todo derecho de propiedad intelectual que se utilice respecto de un bien corporal.

3. Sin embargo, el ámbito de aplicación tanto de la *Guía* como del proyecto de suplemento está sujeto a una limitación importante, a saber que, con arreglo al régimen general de la propiedad intelectual, para poder gravar un bien que conlleve propiedad intelectual será preciso no solo que dicho bien sea transferible con arreglo al régimen general de la propiedad sino que lo sea también con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. Así por ejemplo, suele ocurrir que, con arreglo al derecho de la propiedad intelectual, solo son transferibles (y por ello mismo gravables) los derechos económicos de la propiedad intelectual amparada, pero no los derechos morales del titular de ese derecho amparado. Esas limitaciones no se verán afectadas por el régimen recomendado en la *Guía*. En concreto, el régimen recomendado en la *Guía* no derogará norma alguna del derecho interno (ni, por tanto de su derecho de propiedad intelectual) que limite la transferibilidad de ciertos tipos de bienes o que limite la creación o el ejercicio de una garantía real sobre ese tipo de bienes, ni prevalecerá sobre dicha norma (véase la recomendación 18). La única excepción que se hace a esta regla, en el régimen recomendado por la *Guía*,

se refiere a los límites legales de la cesión de créditos por cobrar futuros o de la cesión global de créditos (véase recomendación 23).

## **2. Operaciones objeto del régimen recomendado en la *Guía***

4. Tal como se ha indicado (véase párr. 1, *supra*), el régimen recomendado en 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 como una transferencia “pura y simple”, para el régimen recomendado en la *Guía* esta operación dará lugar a una garantía real, por lo que su régimen le será aplicable mientras esa operación cumpla una función de garantía (véanse las recomendaciones 2, apartado d), y 8).

## **3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual**

5. En cierta medida, el régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a una cesión pura y simple (es decir, a una cesión de la titularidad) de créditos por cobrar (véase la recomendación 3). Dado que el régimen recomendado en la *Guía* considera como créditos por cobrar del licenciante a las regalías que le sean abonables por un licenciatario de su propiedad intelectual, su régimen será aplicable, hasta cierto punto, a la cesión pura y simple del derecho al cobro de las regalías (pero sin que se vean afectadas las condiciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, cuando el licenciante y el licenciatario hayan acordado que este último no constituirá una garantía sobre su derecho al cobro de las regalías de toda sublicencia que constituya). La inclusión de la cesión pura y simple de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación del régimen recomendado por 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 mero hecho de que sus disposiciones sean en general aplicables a la cesión pura y simple de créditos por cobrar no significa que el régimen recomendado en la *Guía* reclasifique ese tipo de cesiones como garantías reales, ya que ello podría incidir negativamente en importantes prácticas de financiación con cargo a créditos por cobrar, tales como el facturaje (para la cesión pura y simple de créditos por cobrar, véase el cap. 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. El régimen recomendado en la *Guía* es asimismo aplicable a toda transferencia de bienes muebles que se haga a título de garantía, al considerar que dicha forma de transferencia constituye una operación 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 o de un derecho cuyo contenido, duración o ámbito territorial estén limitados) para fines de garantía sería tratada como una operación garantizada. Este enfoque del régimen recomendado en 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 de los métodos

previstos en el régimen recomendado por la *Guía* sin necesidad de ninguna otra formalidad para que la “transferencia” sea válida a efectos del régimen de las operaciones garantizadas. Ello no afectará a las prácticas que hayan de seguirse en materia de licencias dado que, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real y una licencia con derecho a revocar dicho acuerdo no puede constituir una garantía real (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párrs. 30 a 32).

7. Sin embargo, el régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable a la transferencia pura y simple de ningún otro tipo de bien mueble distinto de los créditos por cobrar, como sería el caso de una transferencia de propiedad intelectual (el término cesión se utiliza únicamente en la *Guía* con respecto a los créditos por cobrar, a fin de evitar toda suposición de que las recomendaciones aplicables a la cesión de créditos por cobrar, son asimismo aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual; véase la Introducción de la *Guía*, nota 24). El régimen recomendado en la *Guía* puede, no obstante, afectar a los derechos del beneficiario de una transferencia 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 transferencia pura y simple de todo otro bien mueble, que no sea un crédito por cobrar, obedece a que esos bienes suelen ser objeto de alguna otra ley que los regula adecuadamente, como suele suceder con 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 régimen de las operaciones garantizadas, conforme al recomendado por la *Guía*, incluirán en dicho régimen 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 propiedad intelectual (incluidas la prenda, la hipoteca y la transferencia condicional) por una noción más genérica de la garantía real. Ahora bien, la *Guía* reconoce también que ello habrá de hacerse en armonía con los principios y la infraestructura de régimen 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 son tratados en detalle en la introducción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introducción, sección B) y en diversos capítulos del proyecto de suplemento. Para los fines de este análisis más detallado de las repercusiones del apartado b) de la recomendación 4, 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 régimen interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al previsto en la *Guía*.

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

10. El régimen recomendado en la *Guía* solo regula las cuestiones jurídicas que son propias 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 registrarán exclusivamente por la normativa aplicable a dicho bien (con la sola excepción parcial de los créditos por cobrar en la medida en que el régimen recomendado en la *Guía* sea también aplicable a la cesión pura y simple de ese tipo de créditos).

11. En el contexto de la financiación garantizada por propiedad intelectual, cabe deducir de lo anterior que el régimen recomendado en la *Guía* no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, el ejercicio y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el régimen interno de la propiedad intelectual. Naturalmente, el acreedor garantizado deberá prestar atención a dicho régimen al ir a determinar la existencia de bienes gravables y su calidad, 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 ejecutoriedad, son cuestiones que se rigen por un régimen distinto del de las operaciones garantizadas). A continuación puede verse una lista indicativa y no exhaustiva de cuestiones que suelen estar reguladas por 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 de una obra o del titular de un derecho;
- b) Duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c) Derechos económicos reconocidos por la ley, y límites y excepciones del amparo otorgado;
- d) Naturaleza del objeto amparado (valor económico incorporado a la obra y no la idea en cuanto tal, y distinción entre la idea amparada 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 los derechos de autor o de reglamentar esa transferencia o esa licencia de otro modo;
- g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales del autor de una obra amparada;
- h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de los derechos de autor y limitaciones concernientes a la persona legitimada para ejercitarlos;
- 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) Significado y alcance de los derechos conexos, incluida la cuestión de si un Estado puede reconocer ciertos derechos afines en el contexto del régimen de los derechos de autor o en otro contexto;
- b) Personas que podrán reclamar derechos afines o conexos;
- c) Tipos de expresión protegida de estos derechos;
- d) Relación entre los titulares de derechos afines o conexos y los titulares de derechos de autor;
- e) Alcance de los derechos exclusivos o de los derechos a una remuneración equitativa con respecto a los derechos afines o conexos;
- f) Todo factor de conexión o formalidad exigible para gozar de la protección, como la adscripción, la publicación o el aviso;
- g) Limitaciones y excepciones eventuales al amparo otorgable a los derechos afines o conexos;
- h) Duración de la protección de los derechos conexos;
- i) Transferibilidad a tenor de la ley de los derechos conexos y el derecho a otorgar licencias;
- j) Posibilidad de rescindir una transferencia o licencia de un derecho afín o de reglamentarlas de alguna otra forma;
- k) Alcance, duración e intransferibilidad de todo derecho moral afín.

**Patentes:**

- a) Determinación del titular o del cotitular de una 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 (la obviedad de la idea o la ausencia de novedad);
- f) Determinación de si ciertas formas de publicación previa de una idea son o no determinantes del estado actual de la técnica y, por tanto, son o no impedimento para patentarla;
- g) Determinación de si el amparo es otorgable al inventor de una idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente.

**Marcas comerciales y marcas de servicios:**

- a) Determinación del primer usuario de una marca o del propietario de esa marca;
- b) Determinación de si ha de reconocerse una marca a su primer usuario o al primero en presentar una solicitud de patente, y de si cabe otorgar amparo a una

marca cuya inscripción sea posterior en casos en los que haya algún conflicto con una inscripción anterior;

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 una marca sin que el licenciante ejerza un control directo o indirecto sobre la índole o la calidad de los productos o servicios designados por la marca (práctica denominada de “nuda licencia”); o

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

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

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

12. Las cuestiones que se acaban de señalar no son áreas en las que se haya de reconocer primacía al derecho interno de la propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende regular esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones respecto de las que sea aplicable el principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4. La cuestión de la primacía de una u otra norma del derecho interno surgirá únicamente cuando el derecho de la propiedad intelectual del Estado promulgante se ocupe de una cuestión que sea también objeto del régimen recomendado en la *Guía*, es decir de una cuestión relativa a la constitución, la prelación, el ejercicio o la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual, o relativa a la ley que le sea aplicable (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, Introducción, sección B).

13. El alcance y las consecuencias precisas de esa remisión al derecho interno de la propiedad intelectual no son definibles en abstracto, dado que varían mucho de un Estado a otro según cual sea el alcance de su régimen de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado según cual sea el tipo de propiedad intelectual considerado. Además, la armonización del régimen de las operaciones garantizadas que se logra gracias al régimen recomendado en la *Guía* tiene sus límites, puesto que ese régimen se ocupa únicamente de las operaciones garantizadas y da primacía, siempre que proceda, al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Otro factor limitativo de la eficacia de esa armonización radica en el hecho de que el régimen interno de la propiedad intelectual no regula siempre de manera integral y coordinada todas las cuestiones que interesan también al régimen de las operaciones garantizadas. Por esta razón la plena armonización y modernización del régimen de las operaciones garantizadas que cabe esperar del régimen recomendado en la *Guía* solo se conseguirá si va acompañada de un examen de los aspectos financieros del régimen de la propiedad intelectual, que asegure su compatibilidad y coordinación con el régimen de

operaciones garantizadas recomendado en la *Guía*. Los ejemplos que se dan a continuación ilustran algunos casos que suelen darse.

### **Ejemplo 1**

14. En algunos Estados, en los que cabe crear una garantía real por transferencia de la titularidad del bien gravado, no está permitido crear una garantía sobre una marca comercial. Ello se debe al temor de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la práctica del control de calidad exigible del titular de una marca. Si esos Estados adoptan el régimen recomendado en la *Guía* no será necesario transferir la titularidad de la marca para constituir la garantía de algo, por lo que ese temor perderá su razón de ser al adoptarse la noción de garantía real propia del régimen recomendado en la *Guía*, conforme a la cual el otorgante de la garantía conserva la propiedad de la marca comercial gravada. Otra cosa sucederá si, en esos países, el acreedor garantizado puede, no obstante, pasar a ser, con arreglo a su régimen de la propiedad intelectual, titular, licenciante o licenciario de la marca comercial gravada (pero debe quedar claro que, en esos mismos países, un acreedor garantizado ya no pasará a ser, con arreglo a su régimen de las operaciones garantizadas, el titular, el licenciante o el licenciario de la marca gravada). La adopción del régimen recomendado en la *Guía* no supone pues la eliminación automática de ese temor y de esa prohibición, dado que dicho régimen reconoce la primacía del régimen de la propiedad intelectual en todo supuesto en el que uno y otro régimen no sean compatibles. Por ello, tal vez sea necesario, en algunos países, reformar su régimen de la propiedad intelectual a fin de armonizarlo, en este punto, con el régimen recomendado en la *Guía*.

### **Ejemplo 2**

15. En algunos países, solo una transferencia (ya sea pura y simple o a título de garantía) de propiedad intelectual será inscribible en su registro especial de la propiedad intelectual y esa inscripción es obligatoria para que la transferencia surta efecto. En otros Estados, también son inscribibles en ese registro las garantías reales sobre propiedad intelectual y esa inscripción tiene valor constitutivo y será oponible a terceros. Habida cuenta de la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual a tenor del apartado b) de la recomendación 4, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* no restaría valor a esa regla, por lo que seguiría siendo exigible la inscripción en dicho registro. Ahora bien, la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no siempre bastará para resolver los problemas de coordinación entre el registro general de las garantías reales y el registro especial de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3 párrs. 15 a 20) ni la cuestión de si cabrá constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro e inscribir esa garantía en dicho registro (véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 37 a 41 A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, párrs. 21 a 23).

### **Ejemplo 3**

16. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé la inscripción en el registro de la propiedad intelectual que sea del caso tanto de la transferencia pura y simple de esos derechos como de las garantías sobre ellos constituidas, pero esa inscripción no es un requisito previo para que la garantía real

sea oponible a terceros. Ahora bien, la inscripción influye en el orden de prelación en el sentido de que los derechos dimanantes de una operación no inscrita tal vez sean supeditados a los dimanantes de una operación inscrita. En dichos Estados, esa regla de su derecho interno de la propiedad intelectual seguirá siendo aplicable, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4, por lo que todo acreedor garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no solo 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 (salvo que el registro pertinente de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real, en cuyo caso bastará 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 (pero salvo 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 siempre necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garantía se vea afectada por una transferencia del derecho gravado o por la garantía real de un acreedor garantizado concurrente que haga inscribir su garantía en el registro de la propiedad intelectual conforme a lo prescrito por el régimen de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual.

17. En algunos Estados, la inscripción de la transferencia del derecho gravado o de la garantía constituida sobre ese derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual solo conferirá amparo frente a una transferencia anterior de ese mismo derecho o frente a una garantía real previa pero no inscrita si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento de la transferencia previa o de la garantía previa no inscrita (el régimen recomendado en la *Guía* daría primacía a dicha regla en cuanto regla del derecho interno de la propiedad intelectual pero no en cuanto 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 del régimen recomendado en la *Guía* dejaría sin resolver la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales equivale a un aviso implícito dado a todo cesionario ulterior del derecho gravado o a todo acreedor garantizado ulterior que desee hacer inscribir su derecho adquirido por transferencia o su garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De admitirse dicho valor implícito de una inscripción en el registro general de las garantías reales, no será preciso, conforme al régimen aplicable en esos Estados, que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso de su garantía en dicho registro general haga inscribir además un aviso o un documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual a fin de asegurar su prelación frente a todo ulterior cesionario del derecho gravado o frente a todo acreedor garantizado ulterior. Ahora bien, de no admitirse dicho valor implícito, tal vez sea necesario que, en dichos Estados, el acreedor garantizado haga inscribir un aviso o documento probatorio de su garantía en el 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 de 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 tales casos, esa inscripción solo 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 un derecho ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el derecho del otorgante. Pese a que en esos países los derechos del acreedor garantizado serán determinados en todo lo restante por el régimen de las operaciones garantizadas, por la razón ya indicada, todo acreedor garantizado deberá asimismo cerciorarse de que se haya inscrito un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho su otorgante con fines de garantía en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que su garantía pueda verse postergada por los derechos de un cesionario ulterior del bien gravado.

**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 tales casos, 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 exista un registro especial para el tipo de derecho gravable, como suele ser el caso respecto de los derechos de autor. En dichos países siempre que la ley aplicable a esas cuestiones sea el derecho interno de la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* remitirá a él. Ahora bien, si la ley aplicable a esas cuestiones es el régimen general de la propiedad, el régimen recomendado en la *Guía* no hará remisión alguna a otra norma legal, dado que la ley aplicable a esas cuestiones, anterior al régimen recomendado en la *Guía*, ya no es el derecho interno de la propiedad intelectual sino el régimen general de la propiedad. Así pues, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dará lugar a que ese régimen sustituya a toda otra norma anterior que fuera aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, así como a la determinación de la ley que le sea aplicable. Naturalmente, toda norma anterior aplicable a esas cuestiones seguirá siendo aplicable a una transferencia pura y simple de la propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* solo será aplicable a 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 que no exista un registro especial.

**Ejemplo 6**

20. La determinación del titular de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios se registrará por el derecho interno de la propiedad intelectual, mientras que la determinación de si una transferencia constituye una transferencia pura y simple o una transferencia a título de garantía se registrará por el régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por último, los derechos y obligaciones nacidos de un acuerdo de licencia se registrarán por el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos. De adoptar un Estado el régimen recomendado en la *Guía*, las transferencias a título de garantía serán tenidas por garantías reales.

**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 el régimen recomendado 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 el régimen recomendado en la *Guía*. De igual modo, si no existe regla especial alguna en el derecho interno de la propiedad intelectual sobre el ejercicio por vía extrajudicial de una garantía real, será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* para el ejercicio extrajudicial de las garantías reales (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, cap. IX relativo a la ejecución de una garantía real).

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

22. El régimen recomendado en la *Guía* reconoce en general el principio de la autonomía contractual de las partes, si bien se prevén algunas excepciones (véanse las 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.42/Add. 5, 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. Un ejemplo de la aplicación del principio de la autonomía de las partes en el marco de una operación garantizada sobre propiedad intelectual sería el siguiente: de no estar prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas un otorgante y un acreedor garantizado podrán pactar que el acreedor garantizado adquiera ciertos derechos de un propietario, licenciante o licenciataria, legitimándolo así para despachar, a título de propietario, licenciante o licenciataria, ciertos trámites ante una autoridad pública (por ejemplo, para efectuar o renovar inscripciones en el registro público que corresponda) 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 al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado no se convierte en propietario, licenciante o licenciario del derecho gravado por el simple hecho de obtener una garantía real sobre dicho derecho.

24. Otro ejemplo de esa aplicación del principio de la autonomía de las partes en el marco de una operación garantizada sería el siguiente: de no estar prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, un otorgante y un acreedor garantizado podrán pactar que los daños y perjuicios a raíz de una infracción, así como el lucro cesante y la pérdida de valor del derecho intelectual gravado, formaban ya parte del bien originalmente gravado. De no existir dicho pacto, tales daños y perjuicios seguirían siendo conceptuales, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, como producto del bien gravado, pero siempre que ello no sea contrario al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Ahora bien, contrariamente al derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción, el derecho a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada es algo muy distinto. Lo normal es que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, ese derecho ni sea utilizable como garantía de un crédito ni pueda ser tenido por 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 el término “producto”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación).

---