



# Asamblea General

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

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
15º 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 relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual

Nota de la Secretaría

### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual. . . . .	1-9	2
A. El concepto de la oponibilidad a terceros . . . . .	1-3	2
B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	4-7	3
C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	8-9	5
V. Sistema de inscripción registral . . . . .	10-42	6
A. Registro general de las garantías reales . . . . .	10-11	6
B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual . . . . .	12-14	7
C. Coordinación de registros. . . . .	15-20	8
D. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros . . . . .	21-23	10
E. Inscripción o consulta en dos registros . . . . .	24-27	10
F. Fecha de validez de la inscripción. . . . .	28-30	14
G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción . . . . .	31-36	12
H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales . . . . .	37-42	18



## IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 1 a 9, consúltense los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrafos 1 a 9, A/CN.9/670, párrafos 56 a 61, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrafos 1 a 14, A/CN.9/667, párrafos 55 a 63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrafos 137 a 145, y [A/CN.9/649, párrafos 29 a 31.]

### A. El concepto de la oponibilidad a terceros

1. Como ya se ha indicado, la *Guía* distingue entre la constitución de una garantía real (exigibilidad de la garantía entre las partes) y su oponibilidad a terceros. A reserva de lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 4, esta distinción es igualmente aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs.1 a 3).

2. En algunos Estados no existen reglas especiales que rijan la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual ni la oponibilidad de esas garantías, y ambos temas se rigen por las mismas normas que se aplican a las garantías reales sobre otros tipos de bienes inmateriales. Sin embargo, en otros Estados es muy frecuente que el régimen de la propiedad intelectual prevea métodos especiales para hacer oponibles a terceros las garantías constituidas sobre ciertas categorías de propiedad intelectual. A menudo las reglas difieren según que el derecho de propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro especializado (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales y, en algunos países, los derechos de autor), o no (por ejemplo, los secretos comerciales, los diseños industriales y, en algunos países, los derechos de autor). Estas cuestiones se tratan más abajo en las secciones B y C.

3. En la *Guía* se utiliza la fórmula “oponible a terceros” para indicar que la garantía constituida sobre cierto bien será oponible a toda persona que no sea ni el otorgante de la garantía ni el acreedor garantizado, y que tenga, o pase a tener en el futuro, algún derecho reclamable sobre dicho bien. Entre estos terceros (“reclamantes concurrentes”) figuran los acreedores del otorgante, el representante de la insolvencia del otorgante, así como los cesionarios, arrendatarios y licenciarios del bien gravado. En cambio, en el régimen de la propiedad intelectual, el concepto de “oponibilidad a terceros” suele referirse a la eficacia de la propiedad o de derechos similares sobre la propiedad intelectual en sí, más que a la eficacia de una garantía real. Estas dos acepciones del término “oponibilidad” no deben ser confundidas. Mientras que la oponibilidad de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a las personas que tengan un derecho concurrente sobre propiedad intelectual gravada es objeto del régimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos de propiedad o los derechos de un licenciario frente a los cesionarios de esos derechos será únicamente objeto del régimen de la propiedad intelectual. En este contexto, conviene señalar que, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, los infractores no son reclamantes concurrentes. Así pues, la *Guía* no es aplicable a un “conflicto” entre un acreedor garantizado y un presunto infractor y si, por ejemplo, un infractor opone como excepción frente al acreedor garantizado el argumento de que el infractor es un cesionario o un licenciario de la propiedad intelectual gravada, la cuestión se regirá de acuerdo con el régimen de la propiedad intelectual.

## **B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual**

4. Con arreglo a la *Guía*, toda garantía real sobre bienes inmateriales podrá adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción en el registro general de las garantías reales de un aviso o de un documento o aviso en un registro especializado. En la *Guía* se parte del supuesto de que cuando un Estado lleva un registro especializado, permitirá que se inscriba en él un aviso de garantía real como medio de obtener la oponibilidad de esa garantía real a terceros (véase el inciso iii) del apartado a) de la recomendación 34 y el apartado a) de la recomendación 38) (véanse también los párrafos 12 a 14 *infra*).

*[Nota para el Grupo de Trabajo: En su 15º período de sesiones el Grupo de Trabajo consideró que “Con respecto al párrafo 4, se sugirió que se revisara a fin de aclarar que, en virtud de la Guía, solo los registros que aseguraran la oponibilidad de garantías reales a terceros podrían considerarse registros especializados. Varias delegaciones se adhirieron al principio que propugnaba esa sugerencia. No obstante, según la opinión general, la idea no debía expresarse en función del criterio técnico limitado de la oponibilidad a terceros, sino teniendo en cuenta conceptos más amplios, como el del acceso público a la información inscrita en el registro a fin de garantizar que, por ejemplo, no se minaran los registros especializados sobre buques, aeronaves o propiedad intelectual que previeran la oponibilidad en general, al tiempo que los registros que cumplieran fines puramente administrativos no se consideraran registros especializados en el sentido de la Guía”. (Véase A/CN.9/670, párr. 57).*

*El Grupo de Trabajo podría tomar nota de que en la labor preparatoria de la Guía (informes del Grupo de Trabajo y de la Comisión, y los diversos proyectos de la Guía) y en la Guía (comentario y recomendaciones, en particular la recomendación 38) no se ha definido un registro especializado de títulos. Tampoco se requiere que la consecuencia jurídica de la inscripción en un registro especializado de títulos en virtud del régimen de la inscripción en un registro especializado tenga que ser la oponibilidad de una garantía real a terceros. Por último, tampoco se trata la cuestión de determinar si es preciso inscribir un documento o aviso. En la Guía no se hizo así porque la forma de enfocar todas estas cuestiones varía considerablemente de un Estado a otro y, en todo caso, todas estas cuestiones corresponden al ámbito del régimen de la inscripción en registros especializados. La única referencia que se hace en la Guía a esta cuestión es la siguiente: “En consecuencia, en la Guía se parte del supuesto de que cuando un Estado lleva un registro especializado, permitirá que se inscriba en él un aviso de garantía real como medio de obtener la oponibilidad de esa garantía real a terceros (véase el inciso iii) del apartado a) de la recomendación 34 y el apartado a) de la recomendación 38)”. (Véase el capítulo V relativo a la oponibilidad de una garantía real a terceros y el párrafo 70 al final).*

*Esta frase se agregó al párrafo 4 supra. El Grupo de Trabajo podría considerar que no es necesario elaborarla o explicarla, en particular por lo que se refiere a determinar si deben estipularse los efectos que tendría para terceros en el régimen de la inscripción en registros especializados o en el régimen recomendado en la Guía, que serían aplicables a menos que se dispusiera otra cosa en el régimen de inscripción en un registro especializado. Por ello, el Grupo de Trabajo tal vez considere que el Suplemento no es el lugar apropiado para explicar o interpretar la*

Guía, salvo que se plantee una cuestión específica de la propiedad intelectual o que haya que enfocar la propiedad intelectual con otro criterio. Sea como fuere, en el párrafo 69 del comentario del capítulo V queda claro que los registros sobre bienes inmuebles, buques o aeronaves, muchos de los cuales no distinguen entre la oponibilidad general y la oponibilidad a terceros, son registros especializados conforme al régimen de la inscripción en registros especializados y, en consecuencia, conforme a la Guía.]

5. La inscripción en un registro especializado de la propiedad intelectual difiere de un Estado a otro en muchos aspectos, entre ellos: a) si pueden inscribirse las transferencias, licencias o también las garantías reales; b) si pueden inscribirse los derechos sobre patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros tipos de propiedad intelectual; c) si es preciso inscribir un documento, resumen o aviso; y d) cuáles son las consecuencias jurídicas de la inscripción. En algunos casos, no es fácil obtener la respuesta a todas estas preguntas, incluso en un mismo ordenamiento jurídico.

6. Por ejemplo, según los regímenes de la propiedad intelectual de algunos Estados, las garantías reales no se constituyen ni son oponibles a terceros, salvo que se haya inscrito un documento o aviso al respecto en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El régimen de la propiedad intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garantía real nace y será oponible a terceros al concertarse el acuerdo de garantía, incluso sin inscripción registral. En esos casos, el requisito de inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual permite a determinados terceros (normalmente cesionarios que no saben que un bien está gravado, “cesionarios de buena fe”), invocar una norma de prelación, según la cual una garantía real tiene preferencia sobre toda garantía anterior no inscrita, aun cuando dicha garantía siga siendo oponible a otros terceros. En otros Estados, la garantía real nace al concertarse el acuerdo de garantía entre las partes, pero su inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual es necesaria para que la garantía sea oponible a terceros si es que, por ejemplo, la norma procesal aplicable solo reconoce la inscripción como prueba de la garantía. En algunos otros Estados el sistema registral no facilita la inscripción de documentos o avisos de garantías reales, lo que obligará a buscar alguna otra vía para constituir las y hacerlas oponibles. Por último, en algunos Estados, cabrá conseguir la oponibilidad de una garantía real a terceros mediante su inscripción en un registro de la propiedad intelectual o en el registro general de las garantías reales, si lo hay. Si alguno de los métodos existentes en virtud del régimen de la propiedad intelectual tiene por finalidad ser el método exclusivo para obtener la oponibilidad a terceros de una garantía real, conforme al apartado b) de la recomendación 4, ese método tendrá precedencia sobre cualquiera de los otros métodos previstos en el régimen recomendado en la Guía.

7. La Guía recomienda un registro general de las garantías reales y, cuando existen registros especializados que permiten inscribir un aviso de garantía real como medio de obtener que sea oponible a terceros, evita minarlos aceptando la inscripción en esos registros como medio de obtener la oponibilidad de una garantía real a terceros y de atribuir preferencia a esa inscripción (véanse las recomendaciones 38, 77 y 78). Como esta cuestión no entra en el ámbito del régimen de las transacciones garantizadas y, en todo caso, requeriría esfuerzos y gastos adicionales por parte de los Estados, la Guía no recomienda a los Estados que actualmente no dispongan de un registro especializado para determinados tipos de propiedad intelectual que creen tales registros para que puedan inscribirse avisos de

garantías reales sobre propiedad intelectual. Por el mismo motivo, tampoco recomienda que los Estados que actualmente no permiten la inscripción de un aviso de garantía real en un registro de la propiedad intelectual enmienden su legislación para que tal inscripción sea posible. Por último, para evitar la duplicación de esfuerzos y de gastos, la *Guía* no recomienda que se adopte una regla en virtud de la cual el aviso de garantía real deba inscribirse tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantías reales. No obstante, si los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* disponen de registros especializados de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual, recurriendo a las opciones que ofrece la recomendación 38 de la *Guía*, tal vez deseen revisar su legislación en materia de propiedad intelectual y plantearse la posibilidad de permitir la inscripción de avisos de garantías reales con efectos para terceros en los registros de la propiedad intelectual ya existentes. Los Estados que no disponen de registros especializados de la propiedad intelectual o que sí disponen de ellos pero no desean utilizarlos para inscribir garantías reales sobre propiedad intelectual, siempre pueden utilizar el registro general de las garantías reales para inscribir los avisos de garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual.

### **C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual**

8. Como ya se ha dicho, conforme a la *Guía*, una garantía real sobre propiedad intelectual puede adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 32). Esta posibilidad puede existir incluso cuando los derechos de propiedad intelectual gravados no estén inscritos en un registro de la propiedad intelectual (como suele suceder, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, los diseños industriales o los secretos comerciales). La misma regla sería aplicable en el supuesto de que un documento o aviso de garantía real sobre propiedad intelectual pudiera inscribirse en un registro de la propiedad intelectual, pero de hecho no estuviera inscrita. En estos casos, basta con la inscripción en un registro general de las garantías reales y, como consecuencia jurídica de la inscripción, la garantía real será oponible a terceros (véanse las recomendaciones 29, 32, 33 y 38). Sin embargo, en el caso concreto en que el derecho de propiedad intelectual estipule que una garantía real sobre propiedad intelectual podrá ser oponible a terceros solo mediante la inscripción de un aviso en un registro de la propiedad intelectual, una garantía real no podrá hacerse oponible a terceros mediante su inscripción en un registro general de las garantías reales (véase el apartado b) de la recomendación 4).

9. Como ya se ha dicho, en el régimen de la propiedad intelectual hay enfoques distintos en lo que se refiere a la inscripción registral de un documento o aviso de garantía real sobre propiedad intelectual. En algunos Estados, sobre todo en aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en los conceptos de la prenda no posesoria, no es posible inscribir ninguna garantía en el caso de algunos tipos de propiedad intelectual o solo pueden inscribirse las transferencias puras y simples de propiedad intelectual. Esto significa que una garantía real sobre esa propiedad intelectual no puede hacerse oponible a terceros mediante la inscripción en un registro de la propiedad intelectual. En otros Estados, principalmente aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca,

la garantía real será tratada como una variante más de transferencia (pura y simple o condicional), por lo que se constituirá y podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia. Por consiguiente, en esos mismos Estados, es frecuente que todo documento o aviso de garantías reales basadas en la titularidad deba inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a fin de constituir las y hacerlas oponibles a terceros, pero las garantías reales no basadas en la titularidad no podrán inscribirse. En algunos de esos Estados, como resultado de la inscripción, la garantía es oponible a terceros. Por último, unos cuantos Estados imponen requisitos adicionales, que suelen consistir en el pago de un impuesto del timbre u otros derechos cobrados por el Estado, o en la obligación de notificar la operación a algún órgano administrativo como, por ejemplo, la sociedad nacional de autores o la sociedad recaudatoria del país. Si los Estados que promulgan las recomendaciones de la *Guía* armonizan su régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual sustituyendo para ello todos los mecanismos de garantía existentes por un concepto integrado de la garantía real o, al menos, subordinando las garantías reales basadas en la titularidad a las mismas reglas aplicables a las garantías reales en general (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párr. 4), en las jurisdicciones que permiten inscribir transferencias de propiedad intelectual, existiría la posibilidad de inscribir una garantía real sobre propiedad intelectual.

## V. Sistema de inscripción registral

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrafos 10 a 42, consúltense los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 10 a 42, A/CN.9/670, párrs 62 a 72, A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 15 a 31, A/CN.9/667, párrs. 64 a 85, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 149 a 161, y A/CN.9/649, párrs. 32 a 40.]

### A. Registro general de las garantías reales

10. Como ya se ha observado, la *Guía* recomienda que los Estados establezcan un registro general de las garantías reales (véanse las recomendaciones 54 a 75). En general, la *Guía* prevé que dicho registro: a) ofrezca un método eficiente para hacer que una garantía real sobre bienes actuales o futuros sea oponible a terceros; b) sea una fuente de consulta fiable para la determinación de la prelación basada en la fecha y hora de inscripción; y c) sea una fuente de información objetiva para averiguar si los bienes ofrecidos en garantía por el otorgante están o no libres de gravamen (véase la sección del capítulo IV de la *Guía* relativa a los objetivos). Con arreglo a este enfoque, se inscribirá un aviso de garantía real, en vez del acuerdo de garantía en sí u otro documento (véase el apartado b) de la recomendación 54). En ese aviso solo deberán indicarse los datos básicos de la garantía real, es decir; a) algún dato identificador del otorgante y el acreedor garantizado o su representante; b) una descripción del bien gravado; c) la duración de la inscripción; y d) una declaración de la cantidad máxima realizable al ejecutarse la garantía real, si así se estipula en un Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* (véase la recomendación 57).

11. La *Guía* ha previsto reglas precisas para determinar la identidad del otorgante de la garantía real, con independencia de que se trate de una persona física o jurídica. Esto obedece a que los avisos se clasifican por índices a fin de que puedan ser consultados por el nombre o por algún otro dato fiable de identificación del otorgante (véanse el apartado h) de la recomendación 54, y las recomendaciones 58

a 63). La *Guía* contiene otras recomendaciones destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro. Por ejemplo, la *Guía* dispone que, en la medida de lo posible, el registro deberá ser electrónico y deberá permitir que las inscripciones y las consultas se efectúen por medios electrónicos (véase el apartado j) de la recomendación 54). La *Guía* prevé asimismo que las eventuales tarifas en concepto de inscripción y consulta no sean más altas de lo necesario para cubrir los gastos (véase el apartado i) de la recomendación 54).

## **B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual**

12. Como ya se ha indicado, muchos Estados llevan registros para la inscripción (o el archivo) de operaciones (como transferencias) sobre propiedad intelectual. En algunos de esos registros se permite también solicitar la inscripción de garantías reales e inscribirlas. Por ejemplo, la mayoría de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comerciales, pero no todos ellos han previsto la inscripción en esos registros de una garantía real. Además, en algunos Estados, la inscripción de un aviso (ya sea de una garantía real o de algún otro derecho) no hará que esa garantía o derecho sean oponibles a terceros. Asimismo, algunos Estados han previsto un registro similar para los derechos de autor, aun cuando esta práctica no es general.

13. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se lleva mediante la inscripción de un mero aviso, la mayoría de ellos prevén estructuras para la inscripción de actos o sistemas de “inscripción de documentos”. En esos regímenes se habrá de anotar el documento de transferencia completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones esenciales de la transferencia. Existe un enfoque más moderno por el que se simplifica el proceso de inscripción requiriendo la indicación de un número limitado de datos (como los nombres de las partes y una descripción general de los bienes gravados). Por ejemplo, los requisitos de inscripción de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado de Marcas Comerciales de 1994, por el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur, así como por el Acuerdo de Madrid (1981), y el Protocolo de Madrid (1989), y por los formularios modelo de inscripción internacional que llevan adjuntos. Del mismo modo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000) y el Reglamento del Consejo (CE) Núm. 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre las marcas comerciales comunitarias, simplifican los requisitos de inscripción. La razón por la que se exige la inscripción del documento sobre la operación o de un memorando de la transferencia que contenga sus cláusulas esenciales es la necesidad de que haya transparencia en este campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la transferencia se especifique el derecho transferido a fin de dar suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro y de permitir una utilización óptima de los bienes. Además, los registros de la propiedad intelectual prevén a veces la inscripción por índices, clasificando las categorías de propiedad intelectual, y no por el dato de identificación del otorgante/propietario. Esta práctica obedece a la necesidad de consultar el registro en función del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que tal derecho puede tener dos o más copropietarios o coautores o puede haber sido objeto de varias transferencias de la titularidad.

14. Además de los registros nacionales existen varios registros internacionales de la propiedad intelectual donde las inscripciones están sujetas a tratados relativamente modernos o a otros textos legislativos internacionales que simplifican el proceso de inscripción. Por ejemplo, en virtud del reglamento sobre las marcas comerciales comunitarias, podrá inscribirse una declaración no sólo referente a la propiedad sino también a las garantías reales que tengan efectos frente a terceros.

Cabe citar también el ejemplo del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (el “Tratado sobre el Registro de Películas”), adoptado en Ginebra, el 18 de abril de 1989, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este tratado instituye un registro internacional que permite la inscripción de declaraciones sobre obras audiovisuales y sobre los derechos referentes a ellas, en particular, los derechos relativos a su explotación (según se desprende de las actas de la conferencia diplomática, se habló también de declaraciones relativas a garantías reales). El Tratado sobre el Registro de Películas prevé una presunción probatoria de la validez de las declaraciones inscritas. El registro internacional permite dos tipos de solicitud de inscripción: la solicitud relativa a la obra en la que se indica al menos el título o los títulos de obras actuales o futuras, y la solicitud referente a personas, en la que se especifican una o más obras existentes o futuras de la persona física o jurídica que realice la obra o las obras o que sea propietario de ellas, o que vaya a realizarlas o a ser propietario de ellas. En el registro internacional se mantiene una base de datos electrónica que permite elaborar índices cruzados entre los distintos tipos de inscripciones. Existe además un procedimiento para solicitar la anulación de las inscripciones contradictorias.

### C. Coordinación de registros

15. Como ya se ha dicho (véanse los párrafos 4 y 5 *supra*), en la *Guía* no se recomienda ni la creación de un sistema de registros especializados (para derechos de propiedad intelectual u otros bienes), cuando no se disponga de ellos, ni se pretende regular los registros especializados ya existentes. No obstante, cuando, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, pueda inscribirse un documento o un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual y cuando, al mismo tiempo, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía real pueda inscribirse también en el registro general de las garantías reales, es conveniente abordar el tema de la coordinación entre estos dos registros. A fin de no interferir en el régimen de la propiedad intelectual, en la *Guía* se trata este tema haciendo una remisión general a dicho régimen (véanse el apartado b) de la recomendación 4) y las reglas de prelación aplicables.

16. Así pues, la *Guía* se abstiene de abordar la cuestión de si es posible inscribir una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual ni la de los requisitos para la inscripción (por ejemplo, un documento o aviso) o de sus efectos jurídicos (por ejemplo, la eficacia o la presunción de eficacia frente a todas las partes o solo frente a terceros). Aun cuando un registro de la propiedad intelectual no prevea la inscripción de garantías reales, prevea la inscripción de un documento, más que un aviso del mismo o, de prever tal inscripción, no le confiera efectos frente a terceros, la *Guía* no contiene ninguna recomendación en sentido contrario y, de existir un sistema de registros especializados, lo acepta como tal.

17. En cambio, en la *Guía* sí se formulan recomendaciones sobre la inscripción de un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales. Por esta razón, si el régimen de la propiedad intelectual regula los efectos de la inscripción de garantías reales en un registro de la propiedad intelectual de modo tal que resulta incompatible con los efectos frente a terceros que prevé la *Guía* (véase la recomendación 38), la *Guía* da primacía a tal régimen (apartado b) de la recomendación 4). En cambio, si el régimen de la propiedad intelectual no regula esas cuestiones y no se producen solapamientos o conflictos

con dicho régimen, no se planteará la cuestión de la primacía del régimen de la propiedad intelectual y, por consiguiente, la *Guía* será aplicable, confiriendo efectos frente a terceros a las inscripciones en registros especializados.

18. Además, la *Guía* trata la cuestión de la coordinación entre un registro especializado (incluido un registro de la propiedad intelectual) y el registro general de las garantías reales que se recomienda en la *Guía* mediante reglas de prelación adecuadas. Así pues, a fin de mantener la fiabilidad de los registros de la propiedad intelectual (y de otros registros especializados) (en particular en los casos en que el régimen de la propiedad intelectual no prevea ninguna regla para determinar la prelación), la *Guía* dispone que toda garantía real sobre propiedad intelectual, todo documento o todo aviso que se hayan inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual gozarán de prelación sobre las garantías reales sobre la misma propiedad intelectual respecto de las cuales se haya inscrito un aviso en el registro general de las garantías reales (véase el apartado a) de la recomendación 77). Por la misma razón, la *Guía* dispone que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá, en principio, libre de todo gravamen previamente creado sobre dicha propiedad, a menos que se haya inscrito un documento o un aviso de la garantía real en el registro de la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 78 y 79). En virtud del apartado b) de la recomendación 4, esta regla sólo se aplicaría si no es incompatible con una regla de derecho relativa a la propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 12 a 15).

19. Si los Estados que aplican lo recomendado en la *Guía* disponen de registros especializados de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual, recurriendo a las opciones que ofrece la recomendación 38 de la *Guía*, tal vez deseen estudiar la mejor manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con el registro general de las garantías reales que vayan a introducir con arreglo a la *Guía*. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripción de un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual, con efectos frente a terceros. Además, los Estados tal vez deseen plantearse la posibilidad de que los registros de derechos de propiedad intelectual con un índice de derechos dispongan también de un índice de deudores (y viceversa). Tal vez estimen también conveniente considerar la posibilidad de exigir que el registro de la propiedad intelectual transmita al registro de las garantías reales un aviso de inscripción (o viceversa). Es evidente que, con la transmisión de este aviso, la coordinación de registros resultaría más fácil, más simple, más rápida y menos costosa en un sistema de inscripción electrónica que en un sistema de inscripción sobre papel.

20. Una alternativa a un sistema que permita la transmisión de los avisos de un registro a otro podría ser un sistema que cuente con una vía común de entrada al registro general de las garantías reales y a los diversos registros especializados. Esa vía de entrada común permitiría a quienes efectuaran la inscripción registral efectuar simultáneamente la inscripción en ambos registros. Habría que tomar varias medidas para asegurar la eficacia y eficiencia de una vía común de entrada, entre ellas, que debería bastar con un simple aviso, y que éste debería incluir los datos de identificación del otorgante y del acreedor garantizado (o su representante), así como una descripción específica de los bienes gravados, debería ser posible consultar ambos registros mediante una única solicitud y debería haber índices por otorgantes y por bienes para facilitar las referencias cruzadas de un registro a otro (véase el capítulo II de la *Guía* sobre la oponibilidad de una garantía real a terceros, párrs. 80 a 82).

#### **D. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros**

21. Un rasgo esencial del registro general de las garantías reales que se recomienda en la *Guía* es la posibilidad de inscribir garantías sobre los bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garantía inscrita puede recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a presentar o adquirir ulteriormente (véase la recomendación 17) y el aviso inscrito puede también abarcar bienes descritos de tal manera que permita identificarlos (véase la recomendación 63). Por ello, si en el acuerdo de garantía se indica que los bienes gravados son todas las existencias actuales y futuras, dicha descripción bastará para identificar en el aviso inscrito el bien así gravado. Como la prelación se rige por la fecha de inscripción, la prelación de las garantías reales se extiende a las existencias futuras. Esta solución facilita en gran medida la concesión de créditos renovables, dado que el prestamista, que renueva así su crédito, sabe que conservará su prelación sobre las existencias renovadas del deudor que garanticen su crédito.

22. Ahora bien, la mayoría de los registros de la propiedad intelectual no admiten la inscripción de garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros. Como las transferencias de propiedad intelectual o las garantías sobre dicha propiedad se clasifican por índices de derechos de propiedad intelectual, solo podrán ser inscritas una vez que los derechos hayan sido inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ello significa que una inscripción de una garantía real sobre derechos futuros o aún inexistentes no sería válida, por lo que sería necesario efectuar una nueva inscripción de la garantía cada vez que se adquiriera un nuevo derecho que fuera objeto de la garantía.

23. Si el régimen de la propiedad intelectual no permite adquirir, transferir o gravar derechos de propiedad intelectual no inscritos en el registro de la propiedad intelectual, la *Guía* no interfiere en dicha prohibición y no posibilita el otorgamiento de una garantía sobre tales derechos futuros. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no prohíbe la constitución de una garantía sobre derechos futuros (como ocurre, por ejemplo, con una patente o una marca comercial mientras no se haya aprobado la correspondiente solicitud de inscripción en el registro de patentes o de marcas comerciales), la *Guía* autoriza la constitución de dicha garantía y su oponibilidad a terceros. Tal vez proceda que todo Estado que desee inspirarse en las recomendaciones de la *Guía* estudie la conveniencia de permitir en su derecho interno la inscripción de un aviso de una garantía constituida sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

#### **E. Inscripción o consulta en dos registros**

24. Como ya se ha indicado, la *Guía* hace remisión al régimen de la propiedad intelectual en todo lo referente a la inscripción de un documento o aviso de garantía real en un registro de la propiedad intelectual y reconoce expresamente que gozará de prelación, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, toda garantía inscrita en dicho registro (véanse los párrafos 4, 17 y 18 *supra*). Como se ha señalado también, ello significa que, con arreglo a la *Guía*, no será necesario inscribir un aviso ni efectuar una consulta en más de un registro. En particular, la inscripción únicamente en el registro general de las garantías reales sería necesaria y útil en el marco de las operaciones garantizadas: a) cuando el bien gravado sea un

derecho de propiedad intelectual que no pueda inscribirse conforme al régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); b) cuando un documento o aviso de garantía sobre un derecho de propiedad intelectual no pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual; c) cuando el aviso de una garantía real sobre propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual, pero esa inscripción tenga efectos incompatibles con los efectos frente a terceros; y d) cuando los demás acreedores garantizados hagan únicamente la inscripción en el registro general de las garantías reales. Por el contrario, será preferible hacer la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual cuando, por ejemplo: a) el bien gravado sea un tipo de bien para el que exista un sistema de inscripción y que permita la inscripción de documentos o avisos de garantías reales (por ejemplo, patentes o marcas comerciales en muchos Estados); o b) cuando el acreedor garantizado sienta la necesidad de asegurar su prelación, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual aplicable, frente a otros acreedores garantizados o cesionarios.

25. Antes de concertar un acuerdo de garantía, todo acreedor garantizado que desee cobrar con la debida diligencia efectuará una búsqueda para averiguar si existe ya algún reclamante concurrente que goce de prelación sobre la garantía ofrecida. Dicho acreedor comenzará por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelectual gravable para que, llegado el caso, la garantía sea válida (pero este deber de diligencia debida es igualmente aplicable a todo otro bien mueble gravable). A diferencia de un registro de la propiedad intelectual, el registro general de las garantías reales no archiva datos sobre la titularidad de los bienes gravados, por lo que la cadena de titularidad deberá ser investigada en el correspondiente registro de la propiedad intelectual, siempre y cuando, obviamente, la propiedad intelectual gravable pueda inscribirse en tal registro. El acreedor garantizado procederá, en dicho caso, a averiguar si algún titular anterior del derecho intelectual gravable ha constituido una garantía sobre tal derecho que goce de prelación sobre la garantía que le sea ofrecida. Por último, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de la prelación existente entre las inscripciones en uno y otro registro. En los casos en que la prelación dependa únicamente de la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual, conforme a lo previsto en la *Guía*, bastará con consultar dicho registro. De lo contrario, el acreedor garantizado tal vez haya de consultar los dos registros.

26. Según se prevé en la *Guía*, el registro general de las garantías reales será electrónico y aceptará la inscripción de avisos de posibles garantías reales con efectos frente a terceros por un eventual precio nominal (basado en la recuperación de los gastos) en concepto de inscripción y consultas (véase el apartado i) de la recomendación 54). Ello significa que, en los Estados que promulgan las recomendaciones de la *Guía*, la inscripción y las consultas en el registro general de garantías reales serán sencillas, rápidas y poco costosas. Sin embargo, de conformidad con el régimen de la propiedad intelectual, es posible que los registros no sean plenamente electrónicos (aunque cada vez hay más registros de la propiedad intelectual que pueden consultarse en línea previo pago de una pequeña cantidad). Además, puede que haya que inscribir el documento de una transacción o un resumen del mismo (en vez de un aviso). Por añadidura, puede que los documentos presentados deban ser comprobados por el personal del registro, por lo menos en la medida en que la consecuencia jurídica de la inscripción puede ser una prueba concluyente o razonable de la existencia de una garantía sobre propiedad intelectual.

27. Así pues, aunque las cantidades de que se trata varían considerablemente de un Estado a otro, el costo de la inscripción de un documento referente a una garantía real en un registro de la propiedad intelectual puede ser superior al de la inscripción de un aviso de garantía real en el registro general de las garantías reales. En cuanto al costo y al tiempo requerido para las consultas, es también probable que la consulta de documentos en un registro (sea o no electrónico) lleve más tiempo y resulte más costosa que una consulta en un registro general electrónico de avisos de garantías reales. Naturalmente, estas diferencias se reducirán al mínimo si un registro de la propiedad intelectual permite inscribir en línea el aviso de garantía real con efectos para terceros, por un precio nominal, y está estructurado de modo tal que permita también efectuar consultas rápidas y económicas. Al mismo tiempo, la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual proporcionaría más información (por ejemplo, por la descripción específica de los bienes gravados y por la información acerca de las transferencias) y probablemente información más exacta (porque la inscripción puede constituir o proporcionar una prueba firme de la existencia de una garantía).

*[Nota para el Grupo de Trabajo: En su 15° período de sesiones, el Grupo de Trabajo acordó que consideraría la posibilidad de hacer un análisis de los costos que entrañaba la inscripción en un registro de la propiedad intelectual y en un registro general de las garantías reales, a fin de evaluar así los efectos que tendría la inscripción y la consulta en uno de los dos registros o en ambos (véase A/CN.9/670, párr. 69). El Grupo de Trabajo también podría plantearse si el texto que figura a continuación podría complementar los párrafos 26 y 27, que se refieren al costo de la inscripción y la consulta en uno de los dos registros.]*

*“Los ejemplos que se dan a continuación (en que se parte del supuesto de que hay un registro de la propiedad intelectual que acepta la inscripción de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual) pueden ilustrar las diferencias en el costo de la inscripción y la consulta:*

*1. Un otorgante, que es el propietario inicial de un derecho de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantía real en ese derecho de propiedad intelectual. Con independencia de que la inscripción se haga en el registro general de las garantías reales o en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado solo tiene que inscribir un aviso. Sin embargo, quien desee efectuar una consulta quizás tenga que consultar los dos registros. Naturalmente, en virtud del sistema de registro de la propiedad intelectual puede ser necesario inscribir un documento y puede ocurrir que el registrador tenga que comprobar el documento y expedir un certificado que constituya prueba de la existencia de la garantía real. Estas características pueden influir en el tiempo que lleva el proceso de inscripción y en su costo. En cambio, si bien el sistema de inscripción mediante aviso, propio del registro general de las garantías reales, quizás proteja más la confidencialidad de una operación que el sistema de inscripción mediante un documento, propio del registro de la propiedad intelectual, no proporcionará a quien lo consulte tanta información como un sistema de inscripción mediante un documento.*

*2. Un otorgante, que es el propietario inicial de 10 derechos de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantía real sobre los 10 derechos de propiedad intelectual. Si la inscripción se efectúa en el registro general de las garantías reales, el acreedor garantizado solo tendrá que inscribir un aviso y quien consulte el registro solo tendrá que efectuar una consulta utilizando el nombre del otorgante para encontrar garantías reales concurrentes*

(aunque quizás tenga que consultar cada derecho de propiedad intelectual para encontrar otros reclamantes concurrentes) Ahora bien, si cada derecho de propiedad intelectual se inscribe en un registro de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado tendrá que inscribir un documento o aviso por cada derecho de propiedad intelectual y, para encontrar las garantías reales anteriores y otros reclamantes concurrentes, quienes consulten el registro tendrán que efectuar una consulta para cada derecho de propiedad intelectual (aunque si todos los derechos de propiedad intelectual son del mismo tipo, por ejemplo, patentes, quizás se pueda inscribir un documento que se refiera a la totalidad de las 10 patentes) Una vez más, tanto la inscripción como la consulta del registro general de las garantías reales llevarían menos tiempo y serían menos costosas.

3. En el ejemplo que se da en el párrafo 2, si el otorgante no es el propietario inicial, sino un cesionario de una cadena de titularidad, puede ocurrir que la inscripción en el registro general de las garantías reales sea aún más eficiente que la inscripción en un registro de la propiedad intelectual, si el acreedor garantizado no tiene que inscribir un aviso de enmienda cada vez que el derecho de propiedad intelectual se transfiere. Ahora bien, por lo que respecta a las consultas la situación puede ser diferente. Si cada uno de los 10 derechos de propiedad intelectual tiene 10 propietarios anteriores, para identificar a los cesionarios de cada derecho de propiedad intelectual habrá que efectuar 10 consultas al margen del registro de las garantías reales y, a continuación, otras 100 consultas (10 propietarios x 10 derechos de propiedad intelectual) para identificar todas las garantías reales anteriores. Si una garantía real se inscribe en un registro de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado sólo tendrá que efectuar 10 consultas, es decir, una por cada derecho de propiedad intelectual. En este caso, la eficiencia de la inscripción en el registro general de las garantías reales dependerá de la forma en que el Estado de que se trate encare la cuestión de la eficacia de la inscripción en caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada. En cuanto a las consultas, parecería que serían menos costosas en el registro de la propiedad intelectual.

4. Una vez más, en el ejemplo 2, el acreedor garantizado solo tendrá que inscribir un aviso en el registro general de las garantías reales. Además, si una garantía real concedida por una parte anterior no es oponible al otorgante a menos que haya un aviso concreto inscrito en nombre del otorgante como cesionario de la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado solo tendrá que efectuar una consulta en el registro general de las garantías reales. No obstante, si se inscribe un documento o aviso en un registro de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado tendrá que efectuar 10 inscripciones y 10 consultas por cada derecho de propiedad intelectual en cada registro de la propiedad intelectual. En este caso, la inscripción y la consulta en el registro general de las garantías reales deberían ser menos costosas que la inscripción en el registro de la propiedad intelectual.

5. Sin embargo, puede que la situación sea diferente si el otorgante es una empresa recién creada que trata de obtener ingresos explotando sus derechos de propiedad intelectual mediante transferencias (por ejemplo, una empresa del sector del entretenimiento que otorga un sinfín de licencias exclusivas, cada una de las cuales se considera una "transferencia"). El otorgante se propone conceder 5 licencias exclusivas. El acreedor garantizado quiere que su garantía real sea oponible a cada uno de los licenciatarios exclusivos y sus eventuales acreedores garantizados. Si la inscripción se efectúa en un registro de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado sólo tiene que hacer 10 inscripciones, una por cada

*derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, si la inscripción se hace en el registro general de las garantías reales, el acreedor garantizado tiene que inscribir un aviso oponible a su otorgante y otro oponible a cada uno de los 5 licenciatarios para cada uno de los 10 derechos de propiedad intelectual (o sea, 5 x 10 = 50 avisos). Debido a esto, puede suceder que un acreedor garantizado tenga que hacer considerables esfuerzos no solo para mantenerse al corriente de la actuación de su otorgante, sino también de la de los licenciatarios exclusivos y los sublicenciatarios con quienes puede que no tenga ninguna relación contractual directa. Esta situación puede desalentar la concesión de financiación garantizada a las empresas recién creadas.*

6. *Estos ejemplos indican que, si bien es posible que en el registro general de las garantías reales previsto en la Guía se tengan más en cuenta algunos tipos de financiación de la propiedad intelectual, puede que no siempre sea así y que ello dependa de las circunstancias de cada caso y de la legislación aplicable (véase la sección G infra.*

7. *La legislación aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación también influirá en el costo de la inscripción y en el tiempo que lleve. Si la legislación aplicable a estos asuntos es la del Estado en que la propiedad intelectual gravada está protegida, en el caso de una cartera de derechos de propiedad intelectual, habrá diversos Estados que intervendrán en la inscripción y la consulta. Otra cosa sería si la oponibilidad a terceros y la prelación se rigieran por la legislación del Estado en que esté el otorgante. Pese a ello, en todo caso, la principal causa de la diferencia sería la legislación aplicable y no el tipo de inscripción. Por ello, este asunto se trata en el capítulo X, relativo a la legislación aplicable a una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual.”*

*El Grupo de Trabajo también podría considerar que el análisis antes mencionado es útil en los casos en que la inscripción o la consulta se efectúan en uno de los dos registros. No obstante, tal vez el Grupo de Trabajo también desee considerar que, en vista de la prelación de una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual y de la necesidad de establecer una cadena de titularidad, puede que en la mayoría de los casos la inscripción y la consulta tengan que efectuarse en un registro de la propiedad intelectual (naturalmente, cuando la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual sea posible).]*

## **F. Fecha de validez de la inscripción**

28. Con arreglo a la *Guía*, la inscripción de un aviso de garantía real será válida a partir del momento en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estén a disposición de toda persona que lo consulte (véase la recomendación 70). De estar informatizado el registro, la inscripción de un aviso será válida a partir del momento en que se efectúe. Ahora bien, cuando el registro se lleve sobre papel, el aviso inscrito solo será válido algún tiempo después de su inscripción.

29. Conforme al régimen de la propiedad intelectual, los sistemas de registros especializados pueden tener diversas reglas sobre el momento de validez de la inscripción de una garantía real. Por ejemplo, conforme a la legislación sobre patentes y marcas comerciales de muchos Estados, la oponibilidad a terceros de una

garantía inscrita o de otro derecho sobre una patente o una marca comercial empieza a partir de la fecha de presentación al registro de una solicitud de inscripción. Esta forma de proceder resulta útil cuando al registro le lleva tiempo efectuar la inscripción de la garantía real sobre la patente o la marca comercial, pero puede hacer que quien efectúe la consulta no consiga saber si un determinado derecho de propiedad intelectual está gravado.

30. Como ya se ha indicado, la *Guía* regula las cuestiones de coordinación otorgando prelación a una garantía real o documento o aviso de la misma que se haya inscrito en un registro especializado (o respecto de la cual se haya hecho una anotación en un certificado de titularidad), cualquiera que sea la fecha de inscripción (véanse las recomendaciones 77 y 78). Así pues, la diversidad de criterios aplicables para determinar la fecha de inscripción no debería causar problemas al determinar la prelación de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual.

## **G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción**

31. La *Guía* recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien gravado sobre la validez de la inscripción en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 62). Esta recomendación es igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual que adquieran eficacia frente a terceros mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales. Sin embargo, esta recomendación no será aplicable si:

a) El cesionario de un bien gravado lo adquiere libre del gravamen de la garantía real como ocurre, por ejemplo, cuando el acreedor garantizado autoriza la transferencia libre de la garantía real (véase la recomendación 80);

b) Se ha inscrito un documento o un aviso de la garantía real en un registro de la propiedad intelectual (o en otro registro especializado);

c) El otorgante ha transferido todos sus derechos sobre el bien gravado antes de conceder una garantía real sobre ese bien (en tales situaciones, según la *Guía*, no se constituye ninguna garantía real; véase la recomendación 13); y

d) No hay ninguna garantía real, sino que se trata de una licencia de propiedad intelectual.

32. Con respecto al apartado a) del párrafo precedente, conviene observar que, si el acreedor garantizado no autoriza una licencia (es decir, si el licenciatario no adquiere el bien libre de la garantía real) y ejecuta su garantía real, la ejecución entrañará la extinción de la licencia y de toda sublicencia, con lo que todos los “licenciatarios” pasarían a ser infractores. De este modo, el acreedor garantizado podría no tener en cuenta las garantías reales otorgadas por licenciatarios no autorizados. En lo que respecta al apartado d), conviene tener en cuenta que la recomendación 62 podría aplicarse a una licencia si, conforme al régimen de la propiedad intelectual, está conceptuada como una transferencia (aunque, de conformidad con la *Guía*, una licencia no constituye una transferencia).

33. En el comentario se examinan tres formas en que el Estado promulgante puede resolver la cuestión. La primera consistiría en especificar que, al transferirse un bien

gravado, y cuando el cesionario no adquiera el bien libre de la garantía real, el acreedor garantizado dispondrá de cierto plazo, después de la transferencia, para hacer inscribir una enmienda por la que se identifique al cesionario como nuevo otorgante de la garantía. Si el acreedor garantizado no cumpliera este requisito, su garantía seguiría siendo en principio oponible a terceros. Ahora bien, esa garantía quedaría supeditada al derecho o a la garantía de todo acreedor y cesionario que adquiera su derecho o su garantía sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso con la identidad del nuevo otorgante. Una segunda vía para resolver esta cuestión sería la de prever cierto plazo de gracia para la inscripción de la enmienda, contando a partir del momento en que el acreedor garantizado llegue a tener conocimiento de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera vía consistiría en disponer que la transferencia del bien gravado no repercutirá en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garantía debidamente inscrita.

34. De adoptarse la tercera vía, el acreedor garantizado del cedente no necesitará volver a inscribir aviso alguno de su garantía real especificando la identidad del cesionario. En tal caso, la garantía real sobre el bien que ahora sea propiedad del cesionario seguirá siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar, mediante una consulta del registro general de las garantías reales, si algún titular anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituyó o no una garantía sobre el derecho que vaya a ser gravado en garantía. En tales casos, aún tendría que investigar la cadena de titularidad y la situación de un bien gravado al margen del registro general de las garantías reales. En cambio, si el Estado promulgante adoptara la primera o la segunda vía, el acreedor garantizado se vería obligado a inscribir un nuevo aviso en el que especificara la identidad del cesionario como nuevo otorgante. En dicho caso, el acreedor garantizado habría de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que sería mayor o menor, según que el Estado promulgante optara por la primera o por la segunda vía sugerida). Sin embargo, al mismo tiempo, los cesionarios ulteriores de la titularidad podrían descubrir toda garantía real otorgada por una persona que no fuera su cedente inmediato.

35. Todo Estado promulgante deberá considerar las ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones propuestas y, en particular, su repercusión en las garantías sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque antes mencionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crédito respaldado por los derechos de autor completos de una película habría de inscribir sucesivamente a todo nuevo licenciatario o sublicenciatario de la película (siempre que la normativa aplicable en materia de derechos de autor conceptúe una licencia como transferencia del derecho gravado que pueda inscribirse en el registro) a fin de mantener su prelación frente a ellos o frente a los acreedores garantizados de tales licenciatarios o sublicenciatarios. Ello supondría una carga gravosa para el prestamista que tal vez le reste incentivos para otorgar un crédito respaldado por ese tipo de bienes. En cambio, tal solución facilitaría la búsqueda por el prestamista de un sublicenciatario de toda garantía real creada por su sublicenciatario efectuando una sola consulta del registro, por los datos de identificación del sublicenciatario. La disyuntiva está en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de seguir el registro del bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia sucesiva, y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar toda la cadena de titularidad del bien ofrecido en garantía para averiguar si existe algún gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe observarse que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, una transferencia anterior conserva su

prelación sobre toda transferencia ulterior sin que se haya de inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado.

36. Como ya se ha mencionado, si un Estado no adopta la tercera vía sugerida, el acreedor garantizado deberá inscribir un aviso de enmienda en el registro general de las garantías reales cada vez que la propiedad intelectual gravada sea objeto de una transferencia no autorizada o de la concesión de una licencia o sublicencia no autorizadas (siempre que las licencias sean consideradas transferencias en virtud del régimen aplicable de la propiedad intelectual), corriendo el riesgo de perder su prelación si no es informado a tiempo y no actúa en consecuencia.

*[Nota para el Grupo de Trabajo: En su 15º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara y agregara entre corchetes una recomendación correspondiente a la tercera vía sugerida, conforme a la cual un Estado podría abordar la cuestión objeto de la recomendación 62, estipulando que una inscripción es efectiva sin necesidad de proceder a una nueva inscripción en caso de transferencia de los bienes gravados (véase A/CN.9/670, párr. 71).*

*Esa recomendación podría decir lo siguiente: “La ley debería prever que la transferencia de un derecho de propiedad intelectual objeto de una garantía real no afecta a la oponibilidad de la garantía real a terceros. Como resultado de ello, el acreedor garantizado no está obligado a inscribir un aviso de enmienda indicando el nombre del cesionario de la propiedad intelectual gravada.”*

*Al considerar esta recomendación, el Grupo de Trabajo podría tener en cuenta los ejemplos siguientes:*

1. *Si el otorgante de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual no es el propietario inicial, sino un cesionario con 10 cesionarios anteriores y si un acreedor garantizado no está obligado a inscribir un aviso de enmienda en nombre de cada cesionario del derecho de propiedad intelectual gravado, el acreedor garantizado solo tendrá que inscribir un aviso en un registro general de las garantías reales (sin embargo, quien consulte el registro tendrá que efectuar 10 consultas al margen del registro de las garantías reales para identificar a cada propietario y todas las garantías reales concedidas por cualquier propietario).*

2. *No obstante, si conforme a la legislación es preciso inscribir un nuevo aviso cada vez que se transfiere la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado tendrá que inscribir un aviso respecto de su otorgante y de cada uno de los 10 propietarios anteriores. Debido a esto, puede que el acreedor garantizado tenga que hacer considerables esfuerzos no solo para mantenerse al corriente de la actuación de su otorgante, sino también de la de los cesionarios (y de los licenciatarios, si se considera que una licencia constituye una transferencia).*

3. *Estos ejemplos indican que, si conforme a la legislación el acreedor garantizado tiene que inscribir un nuevo aviso cada vez que la propiedad intelectual gravada se transfiere o se da en licencia, se desalentará la concesión de financiación de la propiedad intelectual o será más costoso obtenerla.]*

## **H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales**

37. La Asociación Internacional de Marcas Comerciales (“INTA”) emitió una serie de recomendaciones respecto de la inscripción registral de las garantías constituidas

sobre marcas comerciales o de servicios (denominadas colectivamente “marcas”)<sup>1</sup>. En particular, la INTA se pronunció a favor de que se buscara la uniformidad y se adoptaran las mejores prácticas en materia de métodos y técnicas de inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales y de servicios, al reconocer que: los derechos de propiedad intelectual, así como las marcas comerciales y de servicios, constituyen un factor de creciente importancia en orden a la obtención de crédito financiero para fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripción registral de las garantías sobre marcas es fuente de incertidumbre y constituye un riesgo para los derechos del propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados (o no disponen de mecanismos suficientes) para la inscripción de garantías reales sobre marcas; y muchos otros aplican criterios divergentes y contradictorios para determinar cuáles son los datos inscribibles; y las iniciativas internacionales en este campo, a cargo de entidades como la CNUDMI, podrían repercutir notablemente en el modo en que se apliquen las legislaciones sobre financiación garantizada para reglamentar las prácticas de inscripción registral y otros aspectos de las garantías reales constituidas sobre marcas comerciales, particularmente en países en desarrollo. Convendría señalar que en las recomendaciones no se abordan cuestiones relativas a la inscripción de garantías reales sobre marcas que no puedan inscribirse en una oficina de marcas comerciales, dejándose la reglamentación de esas cuestiones en manos de las legislaciones nacionales sobre operaciones garantizadas (inclusive del régimen recomendado en la *Guía*). Además, en las recomendaciones se abordan aspectos de la oponibilidad a terceros, pero no se fijan reglas de prelación, cuya reglamentación se deja también en manos de los regímenes nacionales de las operaciones garantizadas (y también del régimen recomendado en la *Guía*).

38. Los principales rasgos de las mejores prácticas en este campo son los siguientes:

a) Toda garantía constituida sobre una marca registrada o cuya inscripción esté ya solicitada debería ser inscribible en la oficina nacional de marcas comerciales;

b) A efectos de inscribir un aviso de garantía real, se recomienda su inscripción en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, por medios electrónicos;

c) La constitución de una marca en garantía no debe dar lugar a la transferencia de la titularidad jurídica o equitativa de la marca gravada por la garantía real ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;

d) Todo acuerdo de garantía debería estipular claramente disposiciones que sean aceptables, con arreglo al derecho interno, y que permitan al acreedor garantizado renovar las marcas, de ser ello necesario para mantener la inscripción registral de la marca;

e) La valoración de una marca para fines de garantía deberá hacerse por algún método fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se recomienda ningún método ni ninguna técnica en particular;

f) La inscripción de una garantía en la oficina nacional de marcas comerciales debería bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripción en todo

---

<sup>1</sup> Véase [http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1517&Itemid](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid).

otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil;

g) Si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el gravamen, será preciso inscribirlo en algún otro lugar, además de la oficina nacional de marcas comerciales, deberá ser posible la doble inscripción requerida;

h) Deben reducirse al mínimo los trámites exigibles y los derechos abonables por concepto de inscripción de una garantía, por lo que, para perfeccionarla, debería bastar con presentar un documento fehaciente que indique: i) la existencia de la garantía; ii) las partes interesadas; iii) el número o la solicitud de inscripción de la marca gravada; iv) una breve descripción del carácter de la garantía constituida; y v) su fecha de validez;

i) Cualquiera que sea la vía ejecutoria prevista, el ejercicio de la garantía por venta a raíz de una sentencia, decisión administrativa u otro hecho determinante, debería resultar sencillo;

j) La oficina de marcas competente deberá anotar sin demora toda sentencia o decisión administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar toda otra medida administrativa que proceda; pero debería bastar con depositar copia certificada conforme de la sentencia o decisión revocatoria;

k) De ser activable la ejecución de la garantía por algún hecho que no sea una decisión judicial o administrativa, el derecho interno debería prever alguna vía sencilla para que el titular de la garantía real pudiera inscribirla y los interesados pudieran consultarla gratuitamente y, a ser posible, por vía electrónica;

l) De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algún otro motivo para mantener la inscripción de la marca sujeta a una garantía real, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garantía (o el síndico de la quiebra, si procede) debería estar facultado para mantener la inscripción de la marca, siempre y cuando ello no confiara al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y

m) La oficina o agencia pública competente deberá dejar constancia, sin demora, de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotación cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por vía electrónica.

39. Las recomendaciones a), b), f) y g), relativas a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre una marca, son compatibles con la *Guía*, dado que promueven los objetivos de certeza y transparencia (véase el apartado f) de la recomendación 1).

40. La recomendación c), en virtud de la cual la constitución de una garantía real sobre una marca no implica la transferencia de la marca ni confiere al acreedor garantizado el derecho a utilizarla, es también compatible con la *Guía*. Conviene tener presente que, en virtud de la *Guía*, el acreedor garantizado tiene el derecho, pero no la obligación, de mantener un bien inmaterial gravado (solo se prevé tal obligación para los bienes materiales; véase la recomendación 111). Si, en caso de insolvencia del propietario, ni el propietario, el representante de la insolvencia o el acreedor garantizado toman las medidas necesarias para preservar la marca gravada, puede que pese a ello se preserve la marca conforme al régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, conforme a la doctrina de la “no utilización excusable” de una marca).

41. Además, la recomendación d) es compatible con la *Guía*, ya que prevé una regla supletoria para los derechos de las partes dentro de los límites de la ley aplicable. La recomendación e) también es compatible con la *Guía* por poner de relieve la importancia de la valoración de las marcas sin sugerir ningún sistema concreto de valoración. La recomendación h) también es compatible con la *Guía*, pues en ella se recomienda la inscripción de notificaciones incluso respecto de los registros de marcas. Convendría señalar que los términos “la fecha de la garantía real” hacen referencia a la oponibilidad de la garantía real entre las partes y no a su eficacia frente a terceros.

42. Además, las recomendaciones i), j) y k) son compatibles con la *Guía*, dado que prevén mecanismos eficaces de ejecución y la inscripción de las sentencias o decisiones administrativas de ejecución. Por último, la recomendación m), a reserva de su aprobación por las autoridades gubernamentales competentes, es compatible con las recomendaciones de la *Guía* en lo que respecta a los procedimientos eficaces de inscripción.

---