



Asamblea General

Distr. limitada
25 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 relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
III. 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	4
IV. Sistema de inscripción registral.	10-54	5
A. Registro general de las garantías reales.	10-11	6
B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.	12-14	6
C. Coordinación de registros.	15-20	8
D. Inscripción de avisos de garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros.	21-23	9
E. Inscripción o consulta en dos registros.	24-36	10
F. Fecha de validez de la inscripción.	37-39	15
G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción.	40-48	15
H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales.	49-54	18
Recomendación 244.		20



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

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 1 a 9, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 1 a 9, A/CN.9/685, párrs. 36 a 38, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 1 a 9, A/CN.9/670, párrs. 56 a 61, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 1 a 14, A/CN.9/667, párrs. 55 a 63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 137 a 145, y A/CN.9/649, párrs. 29 a 31.]

A. El concepto de la oponibilidad a terceros

1. Como ya se ha indicado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs.1 a 3), la ley recomendada en la *Guía* distingue la constitución de una garantía real (exigibilidad de la garantía entre las partes) de su oponibilidad a terceros. Esta distinción es igualmente válida si se trata de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, si el régimen de la propiedad intelectual no hace tal distinción y este hecho es una característica específica de este, la ley recomendada en la *Guía* haría prevalecer dicho régimen (véase la recomendación 4 b)).

2. Además, 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. La ley recomendada en la *Guía* 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 licenciatarios del bien gravado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párrs. 11 y 12). En cambio, en el régimen de la propiedad intelectual, el concepto de “oponibilidad a terceros” suele referirse a la eficacia de los derechos del propietario o de los licenciantes y licenciatarios de la propiedad intelectual en sí, más que a la eficacia de la garantía real. Estas dos acepciones del término “oponibilidad” no se deben confundir. Mientras que la oponibilidad de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual frente a quienes tengan un derecho concurrente sobre la propiedad intelectual gravada es una cuestión que debe resolver el régimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos exclusivos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario frente a los cesionarios de esos derechos es algo que pertenece exclusivamente al ámbito 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 ley recomendada en la *Guía* no sería 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 es un cesionario o un licenciario de la propiedad intelectual gravada, la cuestión se resolverá de acuerdo con el régimen de la propiedad intelectual. Si se demuestra que el supuesto infractor es cesionario o licenciario y se plantea una cuestión de prelación con una garantía real, la ley aplicable sería la recomendada en la *Guía* (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, secciones F, G y H).

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

4. Con arreglo a la ley recomendada en 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. La ley recomendada en la *Guía* 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 (véanse la recomendación 34 a), inciso iii) y la recomendación 38 a) (véanse también los párrafos 12 a 14 *infra*).

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, las licencias y 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 sin salir del mismo ordenamiento jurídico.

6. Por ejemplo, según los regímenes de la propiedad intelectual de algunos Estados, las garantías reales no estarán constituidas ni serán oponibles a terceros si no se ha 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 que determinados terceros (normalmente cesionarios que no saben que un bien está gravado, “cesionarios de buena fe”), invoquen la norma de prelación según la cual una garantía real inscrita tiene preferencia sobre cualquier garantía anterior no inscrita, aunque esta última 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 hacerla oponible a terceros, por ejemplo, si 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 otra vía para constituir las y hacerlas oponibles. Por último, en algunos Estados que distinguen la constitución de una garantía real

de su oponibilidad a terceros, puede conseguirse ésta mediante su inscripción en un registro de la propiedad intelectual o bien en el registro general de las garantías reales, de haberlo. Si alguno de los métodos previstos en el régimen de la propiedad intelectual se considera el método exclusivo para obtener la oponibilidad a terceros de una garantía real, tendrá precedencia, conforme a la recomendación 4 b), 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 haya registros especializados que permiten inscribir un aviso de garantía real como medio de obtener su oponibilidad a terceros, evita minarlos y acepta que la inscripción en esos registros es un medio para 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 hacer posible tal inscripción. Por último, para evitar la duplicación de esfuerzos y de gastos, la *Guía* no recomienda que se adopte como regla que el aviso de garantía real se inscriba 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 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 (véase el párrafo 4 *supra*), conforme al régimen recomendado en 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 para que, como consecuencia jurídica de la inscripción, la garantía real sea oponible a terceros (véanse las recomendaciones 29, 32, 33 y 38). Sin embargo, en el caso concreto de que el régimen de la propiedad intelectual estipule que una garantía real sobre propiedad intelectual solo podrá hacerse oponible a terceros mediante la inscripción de un aviso en un registro de la propiedad intelectual, su inscripción en un registro general de las garantías reales no la hará oponible a terceros (véase la recomendación 4 b)).

9. Como también se ha dicho (véanse los párrafos 5 y 6 *supra*), el régimen de la propiedad intelectual puede enfocar de distintas formas 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 derechos sobre algunos tipos de propiedad intelectual o solo pueden inscribirse las transferencias puras y simples. Esto significa que no puede hacerse oponible a terceros una garantía real sobre esa propiedad intelectual mediante una 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 una garantía real basada en la titularidad de un derecho deba inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a fin de constituirlo y hacerla oponible a terceros, pero las garantías reales no basadas en el título no puedan inscribirse. En algunos de esos Estados, la inscripción hace la garantía 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 promulguen la legislación recomendada en la *Guía* desearan armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual podrían: a) sustituir todos los mecanismos de garantía existentes por un concepto integrado de la garantía real o, al menos, someter las garantías reales basadas en el título a las mismas reglas aplicables a las garantías reales en general (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párr. 4); y b) permitir que las jurisdicciones que admiten inscribir transferencias en el registro (al menos las transferencias de los derechos de propiedad intelectual que sean inscribibles) puedan seguir haciéndolo como método para lograr su oponibilidad a terceros de la propiedad intelectual.

IV. Sistema de inscripción registral

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 10 a 54, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 10 a 42, 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, el sistema de registro recomendado en la *Guía* prevé que: 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 determinar la prelación en función de la fecha y hora de inscripción; y c) sea una fuente de información objetiva para terceros relacionados con los bienes del otorgante que les permita averiguar si los bienes ofrecidos en garantía por el otorgante están o no libres de gravamen (véase la sección del capítulo IV de la ley recomendada en la *Guía* relativa a los objetivos). Con arreglo a este enfoque, solo se inscribirá un aviso de la garantía real, en vez del acuerdo de garantía en sí u otro documento (véase la recomendación 54 b)). En ese aviso deberán indicarse únicamente los datos básicos de la garantía real, es decir; a) el nombre o 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 lo estipula un Estado que promulgue la ley recomendada en la *Guía* (véase la recomendación 57).

11. El régimen recomendado en la *Guía* prevé 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 la recomendación 54 h), y las recomendaciones 58 a 63). Además, la ley recomendada en la *Guía* contiene otras reglas destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro. Por ejemplo dispone que, en la medida de lo posible, el registro sea electrónico y permita que las inscripciones y las consultas se efectúen por medios electrónicos (véase la recomendación 54 j)). La ley recomendada en 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 la recomendación 54 i)).

B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual

12. Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 7 a 11 *supra*), muchos Estados llevan registros para la inscripción (o el archivo) de operaciones (por ejemplo, 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 de una garantía real o de algún otro derecho no hace oponible a terceros esa garantía o ese derecho. Asimismo, algunos Estados han previsto un registro de este tipo para los derechos de autor, aun cuando esta práctica no sea 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 que 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 de la operación o de un memorando de la transferencia que contenga sus cláusulas esenciales es la necesidad de transparencia en este campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la transferencia se especifique el derecho concreto 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 u otros textos legislativos internacionales relativamente modernos que simplifican el proceso de inscripción. Por ejemplo, en virtud del reglamento sobre las marcas comerciales comunitarias, puede inscribirse no solo un aviso referente a la propiedad, sino también referente a la constitución de una garantía real, para que tenga 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 creó un registro internacional que permite la inscripción de declaraciones sobre obras audiovisuales y sobre los derechos sobre 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 las garantías reales). El Tratado sobre el Registro de Películas prevé la presunción de 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 propietaria de ellas, o que vaya a realizarlas o a ser propietaria 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 la creación de un sistema de registros especializados (para derechos de propiedad intelectual u otros bienes), si no se dispone 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 ley recomendada en la *Guía* se hace una remisión general de este tema a dicho régimen (véanse la recomendación 4 b)) y las reglas de prelación aplicables.

16. Así pues, el régimen recomendado en la *Guía* no aborda, ni pretende 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 sus efectos jurídicos (por ejemplo, la eficacia o la presunción de eficacia frente a todas las partes o solo frente a terceros). Aunque un registro de la propiedad intelectual no prevea la inscripción de garantías reales, o 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 resulte incompatible con los efectos frente a terceros que prevé el régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 38), este da primacía al régimen de la propiedad intelectual (recomendación 4 b)). 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, el régimen recomendado en 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 recomienda estableciendo las reglas de prelación adecuadas. En concreto, para 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 ley recomendada en 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 que se constituyan sobre la misma propiedad intelectual y se inscriban en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 77 a)). Por la misma razón, la ley recomendada en 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 de la recomendación 4 b), esta regla solo se aplicaría de no ser incompatible con una regla del régimen de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/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 recomendado en la *Guía*. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripción de los avisos de garantías reales constituidas 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 un portal común de entrada al registro general de las garantías reales y a los diversos registros especializados. Esa vía de entrada común permitiría a quienes hagan una inscripción registral, hacerla simultáneamente en ambos registros. Habría que tomar varias medidas para asegurar la eficacia y eficiencia de una vía común de entrada, entre ellas, que baste con un simple aviso, y que este incluya los datos de identificación del otorgante y del acreedor garantizado (o su representante), así como una descripción específica de los bienes gravados, que sea posible consultar ambos registros mediante una única solicitud y que haya índices por otorgantes y por bienes para facilitar las referencias cruzadas de un registro a otro (véase el capítulo III de la *Guía* sobre la oponibilidad de una garantía real a terceros, párrs. 80 a 82).

D. Inscripción de avisos de 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 de forma razonable (véase la recomendación 63 y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 5 a 8 y 37 a 42). 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 concede este tipo de préstamos sabe que conservará su prelación sobre los bienes que se sumen a las existencias del deudor que garantizan 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 pueden ser inscritas si los derechos gravados han 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.

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, el régimen recomendado en 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 ley recomendada en 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 ley recomendada en la *Guía* reconoce prelación a los derechos inscritos en un registro de la propiedad intelectual, por ser un asunto que corresponde al régimen de las operaciones garantizadas, y remite a este régimen, y a las reglas que contenga sobre el registro, en todo lo referente a la inscripción de un documento o aviso de la garantía real (véanse los párrafos 4, 17 y 18 *supra*). Como se ha señalado también, ello significa que, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, no será necesario inscribir un aviso ni efectuar una consulta en más de un registro. En particular, la inscripción única en el registro general de las garantías reales solo sería necesaria y útil a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas: a) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual para el que el régimen de la propiedad intelectual no prevea un sistema de registro (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); b) cuando pueda inscribirse la propiedad intelectual, pero no un documento o aviso de garantía; c) cuando pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual el aviso de una garantía real sobre propiedad intelectual, pero esa inscripción tenga efectos distintos de los efectos frente a terceros. 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 este 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 frente a otros acreedores garantizados o cesionarios con arreglo al régimen de la propiedad intelectual.

25. Antes de conceder o concertar un crédito con un acuerdo de garantía, todo acreedor garantizado que actúe con la debida diligencia normalmente hará una indagación 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 o el bien mueble gravable para que, llegado el caso, la garantía sea válida. Cuando la propiedad intelectual sea de un tipo que obligue a inscribir en un registro especializado las transferencias de propiedad para que sean oponibles a terceros, la cadena de titularidad será más fácil de investigar que si se trata de bienes gravados para los que no exista tal registro (el registro general de garantías reales no permite inscribir la titularidad). Como segundo paso, el acreedor garantizado procurará determinar si algún titular anterior del bien ha constituido una garantía real que goce de prelación sobre la garantía que se le propone. En caso negativo, el acreedor garantizado podrá conceder o concertar de forma fiable un crédito basado en esa propiedad intelectual en la medida en que haga las gestiones necesarias según el régimen recomendado en la *Guía* para asegurarse de la oponibilidad a terceros. Por último, en caso de que un acreedor garantizado haya inscrito un documento o aviso de su garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual, tendrá derecho a confiar en esa inscripción y en la prelación que ésta atribuye en el marco del régimen recomendado en la *Guía*. En tales casos, los posibles terceros acreedores solo tendrían que indagar en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En los demás casos, ese tercero acreedor tendría que indagar tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual (para establecer la cadena de transferencias de la propiedad) como en el registro general de las garantías reales (para establecer que no existen garantías reales que no puedan ser inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual).

26. Según prevé el régimen recomendado 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 la recomendación 54 i)). Ello significa que, en los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía*, la inscripción y las consultas en el registro general de garantías reales probablemente 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 haya 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 pueda ser una prueba concluyente o razonable de la existencia de una garantía sobre propiedad intelectual.

27. Así pues, aunque las cantidades a pagar varíen considerablemente de un Estado a otro, es posible que el costo de la inscripción de un documento referente a una garantía real en un registro de la propiedad intelectual sea 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 en un registro de documentos (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 la 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 (por ejemplo, porque la inscripción puede constituir o fundamentar una prueba firme de la existencia de una garantía).

28. Los ejemplos que se ofrecen a continuación pueden ilustrar las diferencias en el costo de la inscripción y la consulta. Por razones de conveniencia, los ejemplos parten del supuesto de que solo es aplicable la ley de un Estado, que ese Estado ha promulgado la ley recomendada en la *Guía* y que (cuando proceda) el Estado dispone también de un registro de la propiedad intelectual que acepta la inscripción de garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

29. 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 para hacer la garantía real oponible a terceros (salvo que prefiera inscribirla en el registro pertinente de la propiedad intelectual, caso de haberlo, debido a las reglas de prelación que la *Guía* recomienda). Quien esté haciendo la indagación porque quiere conceder un crédito sobre la base del derecho de propiedad intelectual gravado tendrá básicamente que hacer una búsqueda en el registro pertinente de la propiedad intelectual ya que basta con inscribir la garantía real del indagante en ese registro para que adquiera prelación incluso sobre otra garantía real de la que se haya inscrito antes un aviso en el registro general de garantías reales. Cabe señalar, no obstante, que el sistema de registro de la propiedad intelectual puede exigir la inscripción de un documento y que el registrador es posible que tenga que comprobarlo para asegurarse de que puede ser inscrito. Estas características pueden influir en el tiempo que lleva el proceso de inscripción y en su costo. Si el registro general de garantías reales se basa en un sistema de avisos se ofrecerá menos información sobre las características concretas de una operación y por consiguiente tendrá la ventaja de garantizar mayor confidencialidad y sencillez que si se basara en la inscripción del documento, pero tiene la desventaja de que no puede ofrecer a quien haga la indagación tanta información como el sistema basado en documentos.

30. Un otorgante, propietario inicial de 10 derechos de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantía real sobre los 10 derechos de propiedad intelectual. De no existir un registro especializado para inscribir las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual, la inscripción

habrá de hacerse en el registro general de garantías reales. En tal caso, el acreedor garantizado solo tendrá que inscribir un aviso, en el que indicará el nombre del otorgante y los derechos de propiedad intelectual gravados. Como se supone que el otorgante es el propietario inicial, el acreedor garantizado solo tendrá que preocuparse por las operaciones concurrentes realizadas por el otorgante y no por otra parte anterior en la cadena de titularidad. Por tanto, quien haga la indagación solo tendrá que hacer una indagación en el registro general de garantías reales a través del nombre del otorgante para determinar si existen garantías reales concurrentes.

31. No obstante, el indagante tendrá que realizar 10 búsquedas para determinar si hay reclamantes concurrentes de cada uno de los derechos de propiedad intelectual inscritos en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, un cesionario directo. Si existe un registro especializado en el que puedan inscribirse las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual y el acreedor garantizado, conociendo las ventajas de prelación que otorga la inscripción en ese registro, decide hacer una indagación e inscribir su garantía real en él, tendrá que inscribir un documento o aviso por cada derecho de propiedad intelectual individual, aunque en algunos casos puede existir la posibilidad de inscribir un solo documento en el que se identifique la totalidad o parte de la propiedad intelectual gravada (por ejemplo, si todos los derechos de propiedad intelectual son patentes). En ese caso, quien haga la indagación tendrá que hacer una búsqueda por cada uno de los 10 derechos de propiedad intelectual para encontrar las garantías reales anteriores y otros reclamantes concurrentes.

32. En resumen, en este ejemplo el acreedor garantizado solo tiene que inscribir un aviso en el registro general de garantías reales pero es posible que tenga que hacer 10 inscripciones distintas en el registro de la propiedad intelectual. Quien haga la indagación tendrá que: a) hacer una búsqueda en el registro general de garantías reales para establecer si hay garantías reales concurrentes y 10 búsquedas para establecer si hay reclamantes concurrentes de cada uno de los derechos de propiedad intelectual; o b) 10 búsquedas para establecer si hay derechos de garantía concurrentes y otros reclamantes concurrentes en el registro especializado de la propiedad intelectual.

33. En el ejemplo antes expuesto, si el otorgante no es el propietario inicial, sino un cesionario en una cadena de titularidad, y cada uno de los 10 derechos de propiedad intelectual tuvo 10 propietarios anteriores, la inscripción en el registro general de garantías reales puede ser aún más eficiente que la inscripción en un registro de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado tendrá solo que inscribir un aviso en el registro general de garantías reales bajo el nombre del otorgante, pero tendrá que inscribir hasta 10 avisos en cada uno de los registros pertinentes de la propiedad intelectual, uno por cada derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, por lo que respecta a las búsquedas, si una garantía real sigue siendo oponible a los cesionarios sin necesidad de inscribir un aviso de enmienda en el registro general de garantías reales (véanse los párrafos 45 a 48 y la recomendación 244 *infra*), quien haga la indagación tendrá que hacer 10 búsquedas fuera de ese registro para identificar a los propietarios anteriores de cada uno de los derechos de propiedad intelectual y a continuación una búsqueda por cada uno de los propietarios anteriores en el registro general de garantías reales para establecer si hay garantías reales concurrentes anteriores, es decir, 100 búsquedas

(10 propietarios anteriores x 10 derechos de propiedad intelectual) en el registro general de garantías reales para identificar todas las garantías reales anteriores. Ahora bien, si se inscribe una garantía real en un registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, el acreedor garantizado solo tendrá que realizar 10 búsquedas, es decir, una por cada uno de los derechos de propiedad intelectual, ya que la indagación en el registro de la propiedad intelectual pondrá de manifiesto la existencia de garantías reales concurrentes anteriores y de otros reclamantes concurrentes. Por tanto, en lo que respecta a las indagaciones sobre derechos de propiedad intelectual que hayan tenido muchos propietarios anteriores, parece que hacer la consulta en el registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, será más eficiente y menos costoso.

34. En resumen, cuando se trate de múltiples derechos de propiedad intelectual con múltiples cesionarios anteriores en la cadena de titularidad: a) si no hay registro especializado de la propiedad intelectual y la ley no exige la inscripción de un aviso de enmienda en el registro general de garantías reales para que la inscripción sea oponible a un cesionario, el acreedor garantizado solo tendrá que inscribir un aviso en el registro general de garantías reales, pero tendrá que realizar una indagación en cada uno de los registros pertinentes de la propiedad intelectual por cada derecho de propiedad intelectual a fin de establecer si hay cesionarios anteriores y, a continuación, tendrá que hacer una indagación también acerca de estos cesionarios anteriores en el registro general de las garantías reales para establecer si hay garantías reales concurrentes anteriores; y b) si existe un registro de la propiedad intelectual en el que puedan inscribirse avisos de garantías reales, el acreedor garantizado tendrá que inscribir un aviso por cada uno de los derechos de propiedad intelectual de que se trate (salvo que pueda utilizarse un documento para múltiples derechos de propiedad intelectual en algunos casos), pero solo tendrá que hacer una búsqueda en el registro de la propiedad intelectual para identificar todas las garantías reales concurrentes anteriores y todos los cesionarios concurrentes.

35. Estos ejemplos indican que, si bien es posible que el sistema de registro general de las garantías reales previsto en la *Guía* se adapte mejor a las operaciones financieras con propiedad intelectual en algunos contextos, puede que no sea siempre así y que ello dependa de las circunstancias de cada caso (véase también la sección G *infra*). También indican que, en vista de la prelación de una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual y la necesidad del acreedor garantizado de establecer que el otorgante tiene derechos de propiedad intelectual que pueden ser gravados, puede que en la mayoría de los casos la inscripción y la consulta tengan que efectuarse en un registro de la propiedad intelectual (naturalmente, si es posible la inscripción de una garantía real en ese registro de la propiedad intelectual).

36. 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 esté protegida, si se trata 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 ubicado el otorgante (salvo, por supuesto, que el otorgante se traslade a otro país o que el derecho de propiedad intelectual gravado se transfiera de una persona en un país a otra persona en otro país, en cuyo caso intervendrán las leyes

de más de un Estado; véanse las recomendaciones 45, 219 y 220). Pese a ello, en todo caso, la principal causa de esta 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.

F. Fecha de validez de la inscripción

37. Con arreglo a la ley recomendado en 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.

38. Conforme al régimen de la propiedad intelectual, los sistemas de registros especializados pueden tener diversas reglas para establecer 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.

39. Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 17 y 18 *supra*), la ley recomendada en 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 para determinar la fecha de inscripción no debe causar ningún problema para 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

40. 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 libre transferencia 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 una transferencia de la propiedad, sino solo una licencia de propiedad intelectual.

41. 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 una vez ultimada la ejecución. 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, esta se considera una transferencia de la propiedad (aunque, de conformidad con la *Guía*, una licencia no constituya una transferencia, el significado exacto del término “licencia”, incluida la cuestión de si la concesión de una licencia exclusiva debe considerarse una transferencia de los derechos, es un asunto que pertenece al ámbito del régimen de la propiedad intelectual; véase A/CN.9/WG.VI/WP.42, párrs. 23 a 25, y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, párr. 15).

42. 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 si el cesionario no ha adquirido el bien libre de la garantía real, el acreedor garantizado dispondrá de cierto plazo, después de la transferencia, para hacer inscribir un aviso de enmienda en el que se identifique al cesionario. Si el acreedor garantizado no cumple este requisito, la inscripción original seguirá siendo válida en principio. Ahora bien, esa garantía quedaría supeditada al derecho o a la garantía de todo acreedor y cesionario que adquiriera su derecho o su garantía sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso de enmienda. Una segunda vía para resolver esta cuestión sería la de prever cierto plazo de gracia para la inscripción del aviso de enmienda, contado a partir del momento en que el acreedor garantizado tuvo conocimiento de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera vía consistiría en disponer que la transferencia del bien gravado no repercuta en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garantía debidamente inscrita.

43. Si el Estado promulgante adopta 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 inscripción original del aviso de la garantía real sobre el bien que ahora es propiedad del cesionario seguirá siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar con facilidad, 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 adopta la primera o la segunda vía, el acreedor garantizado se verá obligado a inscribir un aviso de

enmienda en el que especifique la identidad del cesionario. En dicho caso, el acreedor garantizado habrá de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que será mayor o menor, según que el Estado promulgante haya optado por la primera o por la segunda vía sugerida). Al mismo tiempo, sin embargo, los cesionarios ulteriores de la titularidad podrán descubrir con facilidad toda garantía real otorgada por una persona que no sea su cedente inmediato.

44. Todo Estado promulgante de la ley recomendada en la *Guía* 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 exclusiva como transferencia del derecho gravado que puede 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 el sublicenciante efectuando una sola consulta del registro por los datos de identificación del sublicenciante. 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.

45. 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. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar la necesidad de optar por este enfoque (véase la recomendación 244 *infra*).

46. 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 a continuación hacer una consulta en el registro general de las garantías reales por el nombre de cada uno de los 10 propietarios anteriores para establecer si alguno de ellos constituyó con anterioridad una garantía real sobre los bienes gravados.

47. 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 licenciarios, si se considera que una licencia constituye una transferencia).

48. Estos ejemplos indican que, si conforme a la legislación el acreedor garantizado tiene que inscribir un aviso de enmienda 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

49. 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”)¹. 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*).

50. 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;

¹ Véase http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid=

- 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 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 pueda inscribirla y los interesados puedan 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 confiera 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.

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

52. 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 el régimen recomendado en la *Guía*. Conviene tener presente que, en virtud de este régimen, el acreedor garantizado tiene el derecho, pero no la obligación, de mantener el bien inmaterial gravado (solo se prevé tal obligación para los bienes materiales; véase la recomendación 111). Si, en caso de insolvencia del propietario, ni éste, ni el representante de la insolvencia o el acreedor garantizado toman las medidas necesarias para preservar la marca gravada, puede que ésta esté sin embargo protegida por el régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, en virtud de la doctrina de la “no utilización excusable” de una marca).

53. Además, la recomendación d) es compatible con el régimen recomendado en 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 el régimen recomendado en 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 el régimen recomendado en la *Guía*, pues en él se recomienda la inscripción de notificaciones, incluso para los registros de marcas. Convendría señalar que los términos “la fecha de la garantía real” hacen referencia a la eficacia de la garantía real entre las partes y no a su oponibilidad a terceros.

54. Además, las recomendaciones i), j) y k) son compatibles con el régimen recomendado en 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 el régimen recomendado en la *Guía* en lo que respecta a la eficacia de los procedimientos de inscripción.

Recomendación 244²

Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción

La ley debería prever que la transferencia de un derecho de propiedad intelectual objeto de una garantía real no afecta a la eficacia de su inscripción. 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.

² En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo IV, relativo al sistema registral, como recomendación 62 bis.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la segunda oración de la recomendación 244 se debe incorporar al comentario pues se refiere al resultado de la aplicación de la recomendación.]
