



Asamblea General

Distr. general
17 de marzo de 2010
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

43° período de sesiones

Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010

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

Nota de la Secretaría

Adición

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	1-24	2
A. Ámbito de aplicación amplio	1-21	2
B. Aplicación del principio de la autonomía contractual de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual	22-24	11



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

[Nota para la Comisión: para los párrs. 1 a 24, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, párrs. 1 a 24; A/CN.9/689, párr. 22; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párrs. 1 a 24; A/CN.9/685, párrs. 26 a 27; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 1 a 24, A/CN.9/670, párrs. 28 a 34; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 46 a 67; A/CN.9/667, párrs. 29 a 31; A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 82 a 108 y A/CN.9/649, párrs. 81 a 87.]

A. **Ámbito de aplicación amplio**

1. El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (para el significado del término “propiedad intelectual”, véase A/CN.9/700, párrs. 18 a 20). Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* una persona, ya sea natural o jurídica, podrá crear o adquirir una garantía real y esa garantía real podrá garantizar cualquier tipo de obligación (véase la recomendación 2). El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a toda operación comercial que cumpla una función de garantía, cualquiera que sea su forma o la terminología utilizada por las partes (véanse las recomendaciones 2, apartado d), y 8). El proyecto de suplemento aplica un criterio igualmente amplio a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual.

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

2. La caracterización de los distintos tipos de propiedad intelectual y la determinación de si cada uno de ellos es transferible y, por tanto, gravable es asunto que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* y el proyecto de suplemento parten del principio de que puede constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual de cualquier tipo, ya sea una patente, una marca comercial o un derecho de autor. La *Guía* y el proyecto de suplemento parten también del principio de que el bien gravado podrá ser no solo uno de los diversos derechos exclusivos del propietario sino también los derechos de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual, o los derechos de propiedad intelectual que se utilicen respecto de un bien corporal.

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

excepción a esta regla son las limitaciones legales a la cesión de créditos por cobrar futuros o la cesión global de créditos, que serán eliminadas o derogadas por la norma o disposición legal que se promulgue para dar cumplimiento a la recomendación pertinente de la *Guía* (véase recomendación 23).

2. Operaciones sometidas al régimen recomendado en la *Guía*

4. Tal como se ha indicado (véase párr. 1, *supra*), el régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a todas las operaciones que cumplan una función de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el derecho interno de la propiedad intelectual considera que la transferencia de propiedad intelectual a un acreedor a título de garantía constituye una transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y simple”, el régimen recomendado en la *Guía* considera que esta operación da lugar a una garantía real y la incluye en su ámbito siempre que efectivamente cumpla esa función de garantía (véanse las recomendaciones 2, apartado d), y 8).

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

5. En cierta medida, el régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a la cesión pura y simple (es decir, a la cesión de la titularidad) de créditos por cobrar (véase la recomendación 3). Dado que el régimen recomendado en la *Guía* considera que son créditos por cobrar (véase la definición de los términos “crédito por cobrar” en la introducción de la *Guía*, secc. B) que corresponden al licenciante las regalías que le sean abonables por un licenciario de su propiedad intelectual, sus disposiciones serán aplicables hasta cierto punto a la cesión pura y simple del derecho al cobro de las regalías (pero sin que se vean afectadas las condiciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, si el licenciante y el licenciario han acordado que este último no constituirá una garantía sobre su derecho al cobro de regalías por las sublicencias que constituya). La inclusión de la cesión pura y simple de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación del régimen recomendado por la *Guía* refleja el hecho de que esa cesión se suele considerar una operación para obtener financiación que, en la práctica, será difícil de distinguir de un préstamo garantizado por créditos por cobrar. Sin embargo, el mero hecho de que algunas de sus disposiciones sean en general aplicables a la cesión pura y simple de créditos por cobrar no significa que el régimen recomendado en la *Guía* reclasifique ese tipo de cesiones como garantías reales, ya que ello podría incidir negativamente en importantes prácticas de financiación con cargo a créditos por cobrar, como el facturaje (para la cesión pura y simple de créditos por cobrar, véase el cap. I de la *Guía*, relativo al ámbito de aplicación, párrs. 25 a 31; para un ejemplo de operación de facturaje, véase la Introducción de la *Guía*, párrs. 31 a 34).

6. El régimen recomendado en la *Guía* es asimismo aplicable a toda transferencia de bienes muebles con fines de garantía, al considerar que representa una operación que constituye una garantía (véanse las recomendaciones 2, apartado d), y 8). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la *Guía*, la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea la plena titularidad o un derecho cuyo contenido, duración o ámbito territorial estén limitados) para fines de garantía será tratada como una operación garantizada. El régimen recomendado en la *Guía* adopta este enfoque basándose en el principio de que, a la hora de determinar si una

operación constituye o no una operación garantizada, el fondo prevalece sobre la forma. Por consiguiente, las partes podrán constituir una garantía real sobre propiedad intelectual sirviéndose para ello únicamente de los métodos previstos en el régimen recomendado por la *Guía*, sin necesidad de otra formalidad para que la “transferencia” sea válida a efectos del régimen de las operaciones garantizadas. Esta consecuencia no influye en la práctica de las licencias dado que, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real y una licencia con derecho a revocar el acuerdo no puede constituir una garantía real (véase A/CN.9/700, párrs. 23 a 25).

7. El régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable a la transferencia pura y simple de cualquier tipo de bien mueble que no sea un crédito por cobrar, lo que excluye de su ámbito la propiedad intelectual (el término cesión solo se utiliza en la *Guía* cuando se hace referencia a créditos por cobrar, a fin de evitar toda suposición de que las recomendaciones relativas a la cesión de créditos por cobrar, son asimismo aplicables a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual; véase la Introducción de la *Guía*, nota 24; véase también A/CN.9/700, párrs. 27 y 28). El régimen recomendado en la *Guía* puede, no obstante, influir en los derechos del beneficiario de una transferencia pura y simple de un bien gravado en la medida en que exista un conflicto de prelación entre los derechos del cesionario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien. El motivo por el que se excluye la transferencia pura y simple de cualquier bien mueble que no sea un crédito por cobrar, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, obedece a que esos bienes suelen estar sometidos a otras leyes que los regulan adecuadamente, como en el caso de la propiedad intelectual.

4. Límites del ámbito de aplicación

8. En la *Guía* se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiación garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un régimen de las operaciones garantizadas acorde con las recomendaciones de la *Guía* han de incluir en dicho régimen la regulación de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a sustituir todos los dispositivos que permiten actualmente constituir una garantía real sobre propiedad intelectual (incluidas la prenda, la hipoteca y la transferencia condicional) por una noción más genérica de la garantía real. Ahora bien, la *Guía* reconoce también que ello habrá de hacerse en armonía con los principios y la infraestructura del régimen interno de la propiedad intelectual de cada Estado.

9. Los posibles puntos de intersección entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual son tratados en detalle en la introducción (véase A/CN.9/700, párrs. 2 a 7) y en diversos capítulos del proyecto de suplemento. Como se ha indicado, el principio básico es el que establece el apartado b) de la recomendación 4, según el cual el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable “A los derechos de propiedad intelectual en la medida en que lo dispuesto en el presente régimen sea incompatible con alguna norma de derecho interno o con algún acuerdo internacional del Estado en materia de propiedad intelectual”. Para los fines de un análisis más detallado de las repercusiones del apartado b) de la recomendación 4, convendría distinguir en esta etapa entre: a) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho interno de la

propiedad intelectual y que no deben verse afectadas en modo alguno por la *Guía*; y b) las cuestiones sobre las cuales el régimen previsto en la *Guía* podría verse desplazado o complementado por una norma del régimen interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al previsto en la *Guía*.

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

10. El régimen recomendado en la *Guía* solo regula las cuestiones jurídicas que son propias del régimen de las operaciones garantizadas, pero no se ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos jurídicos del bien que sea objeto de la garantía real, que se regirán exclusivamente por la normativa aplicable a dicho bien (con la sola excepción parcial de los créditos por cobrar en la medida en que el régimen recomendado en la *Guía* sea también aplicable a ciertos aspectos de la cesión pura y simple de este tipo de créditos).

11. En el contexto de la financiación garantizada por propiedad intelectual, cabe deducir de lo anterior que el régimen recomendado en la *Guía* no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, el ejercicio y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el régimen interno de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado deberá prestar atención a dicho régimen cuando determine la existencia de bienes gravables y su calidad, pero esta precaución será igualmente aconsejable en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado (por ejemplo, la determinación de si existe un derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, su alcance exacto y su ejecutoriedad, son cuestiones que se rigen por un régimen distinto del de las operaciones garantizadas). A continuación figura una lista indicativa y no exhaustiva de las cuestiones que suelen estar reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de interés para tal evaluación. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez regule otras cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor

- a) Determinación del autor o del coautor de una obra o del titular de un derecho;
- b) Duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c) Derechos económicos reconocidos por la ley, y límites y excepciones al amparo otorgado;
- d) Naturaleza del objeto amparado (expresión de una idea materializada en una obra, y no la idea en cuanto tal, y distinción entre ambas);
- e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos económicos, y derecho a otorgar una licencia;
- f) Posibilidad de revocar una transferencia o una licencia de los derechos de autor o de reglamentar esa transferencia o esa licencia de otro modo;
- g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales del autor de una obra amparada;

- h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de los derechos de autor y limitaciones concernientes a la persona legitimada para ejercitarlos; y
- i) Atribución de la titularidad original en el caso de las obras hechas por encargo y de las obras hechas por un empleado en el desempeño de sus funciones.

Derechos afines o conexos

- a) Significado y alcance de los derechos afines o conexos, incluida la cuestión de si un Estado puede reconocer ciertos derechos de este tipo en el régimen de los derechos de autor o en otro contexto;
- b) Personas que podrán reclamar derechos afines o conexos;
- c) Tipos de expresión protegida de estos derechos;
- d) Relación entre los titulares de derechos afines o conexos y los titulares de derechos de autor;
- e) Alcance de los derechos exclusivos o de los derechos a una remuneración equitativa por derechos afines o conexos;
- f) Todo factor de conexión o formalidad exigible para gozar de la protección, como la adscripción, la publicación o el aviso;
- g) Limitaciones y excepciones eventuales al amparo otorgable a los derechos afines o conexos;
- h) Duración de la protección de los derechos afines o conexos;
- i) Transferibilidad de los derechos afines o conexos a tenor de la ley, y derecho a otorgar licencias;
- j) Posibilidad de rescindir una transferencia o licencia de un derecho afín o conexo, o de regularlas de alguna otra forma; y
- k) Alcance, duración e intransferibilidad de todo derecho moral afín.

Patentes

- a) Determinación del titular o del cotitular de una patente;
- b) Validez de una patente;
- c) Límites y excepciones al amparo otorgado;
- d) Alcance y duración del amparo otorgado;
- e) Motivos para impugnar su validez (la obviedad de la idea o la ausencia de novedad);
- f) Determinación de si ciertas formas de publicación previa de una idea son o no determinantes del estado actual de la técnica y, por tanto, son o no impedimento para patentarla; y
- g) Determinación de si el amparo es otorgable al inventor de una idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios

- a) Determinación del primer usuario de una marca o del propietario de esa marca;
- b) Determinación de si ha de reconocerse una marca a su primer usuario o al primero en presentar una solicitud de patente, y de si cabe otorgar amparo a una marca cuya inscripción sea posterior a otra en caso de que haya algún conflicto entre ellas;
- c) Determinación de si el uso previo de una marca es un requisito para su inscripción en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripción inicial de la marca y se mantiene por su utilización subsiguiente;
- d) Fundamento del amparo otorgado a un derecho (su índole distintiva);
- e) Motivos para la pérdida del amparo otorgado (dejación por el titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca en el mercado), por ejemplo:
 - i) Si se licencia una marca sin que el licenciante ejerza un control directo o indirecto sobre la índole o la calidad de los productos o servicios designados por la marca (práctica denominada de “nuda licencia”); o
 - ii) Si se altera la apariencia de una marca al punto de que esta pierda su correspondencia con la marca registrada; y
- f) Determinación de si la marca es transferible con o sin su clientela o fondo de comercio

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

12. Las cuestiones que se acaban de señalar no son áreas en las que se haya de reconocer primacía al derecho interno de la propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende regular esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones a las que sea aplicable el principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4. La cuestión de la primacía de una u otra norma del derecho interno surgirá únicamente cuando el régimen de la propiedad intelectual del Estado promulgante se ocupe de una cuestión que sea también objeto del régimen recomendado en la *Guía*, es decir de una cuestión relativa a la constitución, la prelación, el ejercicio o la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual, o relativa a la ley que le sea aplicable (véase A/CN.9/700, párrs. 2 a 7).

13. El alcance y las consecuencias precisas de esa remisión al derecho interno de la propiedad intelectual no son definibles en abstracto, dado que varían mucho de un Estado a otro según cual sea el alcance de su régimen de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado según cual sea el tipo de propiedad intelectual considerado. Además, la armonización y modernización del régimen de las operaciones garantizadas para obtener financiación, que es el objetivo que pretende obtenerse gracias al régimen recomendado en la *Guía*, tiene sus límites, puesto que este régimen se ocupa únicamente de las operaciones garantizadas y da primacía, siempre que procede, al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Otro factor limitativo de la eficacia de esa

armonización radica en el hecho de que el régimen interno de la propiedad intelectual no regula siempre de manera integral y coordinada todas las cuestiones que interesan también al régimen de las operaciones garantizadas. Por esta razón la plena armonización y modernización del régimen de las operaciones garantizadas que cabe esperar de la aplicación del régimen recomendado en la *Guía* solo se conseguirá si va acompañada de un examen de los aspectos financieros del régimen de la propiedad intelectual que asegure su compatibilidad y coordinación con el régimen de operaciones garantizadas recomendado en la *Guía*. Los ejemplos que se dan a continuación ilustran algunos casos que suelen darse.

Ejemplo 1

14. En algunos Estados en los que las garantías reales se establecen mediante la transferencia de la titularidad del bien gravado no se puede establecer una garantía sobre una marca comercial. Ello se debe al temor de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la práctica del control de calidad exigible del titular de una marca. Si esos Estados adoptaran el régimen recomendado en la *Guía* no sería necesario transferir la titularidad de la marca para constituir la garantía de algo, por lo que esa prohibición perdería su razón de ser ya que, al adoptarse la noción de garantía real propia del régimen recomendado en la *Guía*, el otorgante de la garantía conservaría la propiedad de la marca comercial gravada. Otra cosa distinta es si en esos países el acreedor garantizado puede, no obstante, convertirse en titular, licenciante o licenciario de la marca comercial gravada con arreglo al régimen de la propiedad intelectual (porque con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado no se convierte en titular, licenciante o licenciario de la marca gravada). La adopción del régimen recomendado en la *Guía* no supone pues la eliminación automática de esa prohibición, dado que dicho régimen reconoce la primacía del régimen de la propiedad intelectual en todo supuesto en el que uno y otro régimen no sean compatibles. Por ello, en algunos países tal vez sea necesario reformar su régimen de la propiedad intelectual a fin de armonizarlo, en este punto, con el régimen recomendado en la *Guía*.

Ejemplo 2

15. En algunos países, en el registro especial de la propiedad intelectual solo pueden inscribirse transferencias de propiedad intelectual (ya sean puras y simples o a título de garantía) y esa inscripción es obligatoria para que la transferencia surta efecto. En otros Estados también son inscribibles en ese registro las garantías reales sobre propiedad intelectual y esa inscripción tiene valor constitutivo y la hace oponible a terceros. Habida cuenta de la primacía que reconoce al derecho interno de la propiedad intelectual el apartado b) de la recomendación 4, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* no interferiría en la aplicación de esa norma, y seguiría siendo exigible la inscripción en dicho registro. Ahora bien, la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no siempre bastará para resolver los problemas de coordinación entre el registro general de las garantías reales y el registro especial de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/700/Add.3 párrs. 15 a 20) ni la cuestión de si puede constituirse una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro e inscribir esa garantía en dicho registro (véanse A/CN.9/700/Add.2, párrs. 37 a 42, y A/CN.9/700/Add.3, párrs. 21 a 23).

Ejemplo 3

16. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé la inscripción en el registro de la propiedad intelectual que sea del caso tanto de las transferencias puras y simples de esos derechos como de las garantías sobre ellos constituidas, pero esa inscripción no es un requisito previo para que la garantía real sea oponible a terceros. Ahora bien, la inscripción influye en el orden de prelación en el sentido de que los derechos dimanantes de una operación no inscrita tal vez sean supeditados a los dimanantes de una operación inscrita. En dichos Estados, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4, esa regla de su derecho interno de la propiedad intelectual seguirá siendo aplicable, por lo que todo acreedor garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no solo un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales sino también su acuerdo de garantía o un aviso de dicho acuerdo en el registro pertinente de la propiedad intelectual (salvo que el registro pertinente de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real, en cuyo caso bastará con hacer la inscripción en dicho registro). Ello se debe a que: a) la inscripción en el registro general que esos Estados mantienen para las garantías reales es un requisito previo para que la garantía sea oponible con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas (salvo que el derecho interno de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual para lograr la oponibilidad a terceros); y b) la inscripción en el registro de la propiedad intelectual será siempre necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garantía se vea afectada por una transferencia del derecho gravado o por la garantía real de un acreedor garantizado concurrente que haga inscribir su garantía en el registro de la propiedad intelectual conforme a lo prescrito por el régimen de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual.

17. En algunos Estados, la inscripción de la transferencia del derecho gravado o de la garantía constituida sobre ese derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual solo conferirá amparo frente a una transferencia anterior de ese mismo derecho o frente a una garantía real previa pero no inscrita si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento de la transferencia previa o de la garantía previa no inscrita (el régimen recomendado en la *Guía* daría primacía a dicha regla por formar parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no por pertenecer al régimen de las operaciones garantizadas aplicable en todo el ordenamiento jurídico del Estado; véase la recomendación 4, apartado b)). En esos Estados la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dejaría sin resolver la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales equivale a un aviso implícito dado a todo cesionario ulterior del derecho gravado o a todo acreedor garantizado ulterior que desee hacer inscribir su derecho adquirido por transferencia o su garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De admitirse dicho valor implícito de una inscripción en el registro general de las garantías reales, no sería preciso, conforme al régimen aplicable en esos Estados, que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso de su garantía en dicho registro general haga inscribir además un aviso o un documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual a fin de asegurar su prelación frente a todo ulterior cesionario del derecho gravado o frente a todo acreedor garantizado ulterior. Ahora bien, de no admitirse dicho valor implícito, tal vez sea necesario que, en dichos Estados, el acreedor garantizado haga inscribir un aviso o documento probatorio de su garantía en el registro de la

propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelación frente a todo cesionario o acreedor garantizado ulterior.

Ejemplo 4

18. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados prevé la inscripción en el correspondiente registro de la propiedad intelectual de un aviso o documento probatorio de las transferencias de derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantías reales constituidas sobre tales derechos. En tales casos, esa inscripción solo determinará la prelación entre los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que está inscrito en el registro de la propiedad intelectual un aviso o documento probatorio de todas las transferencias de propiedad intelectual que sirvan de título al otorgante, a fin de no correr el riesgo de que un derecho de un cesionario ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el derecho del otorgante. En todos los demás aspectos, sin embargo, los derechos del acreedor garantizado vendrán determinados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por su parte, el acreedor garantizado deberá asimismo cerciorarse de que se ha inscrito un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho su otorgante con fines de garantía en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que su garantía pueda verse postergada por los derechos de un cesionario ulterior del bien gravado.

Ejemplo 5

19. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripción de un aviso o documento probatorio de la transferencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitución de garantías reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por única finalidad la de facilitar la identificación del titular actual de los derechos. En tales casos, la ausencia de inscripción no invalida la operación ni afecta al orden de prelación (si bien podría crear presunciones probatorias). En los Estados que adoptan este enfoque, la situación es prácticamente la misma que si no existiera un registro especial para el tipo de derecho gravable. Siempre que la ley aplicable a esas cuestiones sea el derecho interno de la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* remitirá a él. Ahora bien, si la ley aplicable a esas cuestiones es el régimen general de la propiedad, el régimen recomendado en la *Guía* no hará remisión alguna a otra norma legal, dado que la ley anterior al régimen recomendado en la *Guía* ya no será el derecho interno de la propiedad intelectual sino el régimen general de la propiedad. Así pues, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dará lugar a que ese régimen sustituya a toda otra norma anterior aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, así como a la determinación de la ley que le sea aplicable. Naturalmente, esas normas anteriores seguirán siendo aplicables a las cesiones puras y simples de propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* solo será aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, el acreedor garantizado tendrá que verificar si la transferencia prevista se considera una cesión pura y simple o una operación garantizada disfrazada (o sea, una operación que aunque las partes no le dé el nombre de operación garantizada, haga las veces de una garantía). Sin embargo, esta gestión del riesgo de su garantía no difiere de la

cautela exigible con cualquier otro tipo de bien gravado para el que no exista un registro especial.

Ejemplo 6

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

Ejemplo 7

21. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas especiales aplicables a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual, dichas reglas prevalecerán sobre el régimen ejecutorio recomendado en la *Guía*. Ahora bien si el derecho interno de la propiedad intelectual no ha previsto regla especial alguna relativa a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual y si la ejecución de esa garantía se rige por el derecho procesal civil general, prevalece el régimen ejecutorio de las garantías reales recomendado en la *Guía*. De igual modo, si en el derecho interno no existe ninguna norma específica relativa al ejercicio por vía extrajudicial de una garantía real sobre propiedad intelectual, será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* para el ejercicio extrajudicial de las garantías reales (véase A/CN.9/700/Add.5, cap. VIII).

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

22. El régimen recomendado en la *Guía* reconoce en general el principio de autonomía contractual de las partes, si bien se prevén algunas excepciones (véanse las recomendaciones 10 y 111 a 113). Este principio es aplicable igualmente a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonomía de las partes (véase A/CN.9/700/Add.5, párr. 1). Conviene señalar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican únicamente a los bienes corporales, pues se refieren a la posesión del bien gravado, mientras que un bien inmaterial no es, por definición, objeto de posesión (véase el término “posesión” en la introducción de la *Guía*, secc. B).

23. Un ejemplo de la aplicación del principio de autonomía de las partes en una operación garantizada sobre propiedad intelectual sería el siguiente: si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohíbe, el régimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que el acreedor garantizado adquiera ciertos derechos de un propietario, licenciante o licenciataria, legitimándolo así como propietario, licenciante o licenciataria ante las autoridades públicas (por ejemplo, para efectuar o renovar inscripciones en el registro público que corresponda) y para actuar contra todo infractor del derecho gravado, efectuar nuevas cesiones o conceder licencias. Este pacto podría revestir la

forma de una cláusula especial del acuerdo de garantía entre el otorgante y el acreedor garantizado, o de un pacto aparte, dado que, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado no se convierte en propietario, licenciante o licenciario del derecho gravado por el simple hecho de obtener una garantía real sobre dicho derecho (véase A/CN.9/700, párrs. 26, 29 y 30, y A/CN.9/700/Add.2 párrs. 10 a 12).

24. Otro ejemplo de esa aplicación del principio de autonomía de las partes en una operación garantizada sería el siguiente: si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohíbe, el régimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que los daños y perjuicios que provoque una infracción, así como el lucro cesante y la pérdida de valor del derecho intelectual gravado, se incluyan en el bien originalmente gravado. De no existir dicho pacto, tales daños y perjuicios seguirían siendo conceptuales, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, como producto del bien gravado, pero siempre que ello no sea contrario al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Ahora bien, el derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción es algo muy distinto del derecho a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada. Lo normal es que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, ese derecho ni sea utilizable como garantía de un crédito ni pueda ser tenido por producto del bien gravado, pues no entra en la definición de producto, a saber, “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados” (véase el término “producto” en la introducción de la *Guía*, secc. B).