



Asamblea General

Distr. general
25 de abril de 2007
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

40º período de sesiones

Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007

Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual

Nota de la Secretaría*

Índice

| | <i>Párrafos</i> | <i>Página</i> |
|--|-----------------|---------------|
| I. Introducción | 1-7 | 3 |
| II. Importancia de los derechos de propiedad intelectual como garantía para obtener crédito y la falta de idoneidad de las leyes actuales | 8-12 | 4 |
| III. Ajustes específicamente relacionados con los bienes que convendría hacer en el proyecto de guía en lo relativo a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual | 13-86 | 6 |
| A. Terminología | 13-17 | 6 |
| B. Alcance | 18-23 | 7 |
| C. Constitución de una garantía real | 24-39 | 9 |
| 1. Enfoque general en el proyecto de guía | 24-26 | 9 |
| 2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 27-39 | 9 |
| D. Eficacia de una garantía real frente a terceros | 40-44 | 13 |
| 1. Enfoque general del proyecto de guía | 40 | 13 |
| 2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 41-44 | 13 |

* Esta nota se presenta dos semanas después de transcurrido el plazo requerido de diez semanas antes del comienzo de la reunión, debido a que se han tenido que concluir las consultas y ultimar las consiguientes enmiendas.



| | | | |
|-----|---|-------|----|
| E. | Sistema de inscripción registral | 45-54 | 15 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 45-47 | 15 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 48-54 | 16 |
| F. | Prelación de una garantía real | 55-65 | 17 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 55 | 17 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 56-65 | 18 |
| G. | Derechos y obligaciones de los terceros deudores | 66-67 | 21 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 66 | 21 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 67 | 21 |
| H. | Ejecución de una garantía real | 68-73 | 21 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 68-69 | 21 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 70-73 | 22 |
| I. | Insolvencia | 74-77 | 23 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 74 | 23 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 75-77 | 24 |
| J. | Financiación para adquisiciones | 78-80 | 24 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 78 | 24 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 79-80 | 25 |
| K. | Ley aplicable a una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual | 81-86 | 25 |
| 1. | Enfoque general en el proyecto de guía | 81-82 | 25 |
| 2. | Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes | 83-86 | 26 |
| IV. | Conclusiones | 87-89 | 27 |

I. Introducción

1. En su 39º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) aprobó en principio el contenido de las recomendaciones del proyecto de la guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas (“el proyecto de guía”)¹. En ese período de sesiones, la Comisión señaló que los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales) se estaban convirtiendo cada vez más en una fuente sumamente importante de crédito, por lo que no deberían quedar excluidos de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. A este respecto, se señaló que las operaciones de financiación de bienes de equipo o existencias incluían a menudo garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual como componente esencial y valioso. Se observó también que las operaciones de financiación importantes en que se constituían garantías reales sobre todos los bienes de un otorgante comercial incluían habitualmente los derechos de propiedad intelectual².

2. Además, la Comisión señaló que las recomendaciones del proyecto de guía eran aplicables en general a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual en la medida en que no fueran incompatibles con la legislación sobre la propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendación 4, apartado b)). Por otra parte, la Comisión observó que dado que las recomendaciones no se habían elaborado teniendo presentes los problemas especiales de las legislaciones sobre propiedad intelectual, el proyecto de guía formulaba una recomendación general en el sentido de que los Estados promulgantes consideraran la posibilidad de introducir los ajustes necesarios en las recomendaciones a fin de abordar esos problemas³.

3. Además, con miras a dar orientación a los Estados en esta materia, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con otras organizaciones y, en particular, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota en la que analizaran la futura labor de la Comisión en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió también a la Secretaría que organizara un coloquio acerca de las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual⁴.

4. El II Coloquio Internacional de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: las Garantías Reales sobre Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, “el Coloquio acerca de las Garantías Reales sobre Derechos de Propiedad Intelectual”) tuvo lugar en Viena los días 18 y 19 de enero de 2007. En el Coloquio, se plantearon varias cuestiones sobre el tratamiento dado en el proyecto de guía a las garantías reales sobre propiedad intelectual⁵. Según la opinión general, algunas de esas cuestiones podrían abordarse aclarando el texto de ciertas definiciones y recomendaciones del proyecto de guía sin modificar las decisiones de fondo adoptadas por la Comisión y por el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales),

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17)*, párrs. 13 a 78.

² *Ibid.*, párr. 81.

³ *Ibid.*, párr. 82.

⁴ *Ibid.*, párr. 86.

⁵ Los documentos que se presentaron en el Coloquio pueden consultarse en la página de la CNUDMI en Internet (<http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>).

mientras que otras cuestiones requerían profundizar la labor e introducir ajustes en la parte del proyecto de guía específicamente relacionada con los bienes.

5. En su 12º período de sesiones (Nueva York, 12 a 16 de febrero de 2007), el Grupo de Trabajo VI revisó varias recomendaciones y definiciones con miras a abordar las cuestiones que podían regularse con leves ajustes y aclaraciones (véase A/CN.9/620, párrs. 111 a 120). En sus períodos de sesiones 11º y 12º, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó las recomendaciones del proyecto de guía, presentadas en dos partes para cada capítulo: una parte en que se ponían de relieve las recomendaciones generales o los principios básicos que beneficiaban a todos los Estados, y otra que se refería a los principios específicamente relacionados con los bienes y a las recomendaciones en beneficio de los Estados que tal vez no necesitaran todas las recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes (véase A/CN.9/617 y A/CN.9/620).

6. La finalidad de la presente nota es abordar algunas de las cuestiones que requerirían una labor más detenida por parte de la Comisión y ajustes de mayor entidad en la parte del proyecto de guía específicamente relacionada con los bienes, como complemento del proyecto de guía en beneficio de los Estados que precisaran una orientación específica con respecto a las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual. En la nota no se pretende enumerar de forma exhaustiva todas las cuestiones ni examinarlas con gran detalle, sino que se abordan brevemente algunas de las principales cuestiones que sería preciso tratar con miras a determinar razonablemente la conveniencia de una labor futura al respecto por parte de la Comisión y la viabilidad de tal labor.

7. En primer lugar, en la nota se examina brevemente la importancia de los derechos de propiedad intelectual como garantía para obtener crédito y la falta de idoneidad de las legislaciones actuales (cap. II), y a continuación se resume el trato que se da actualmente en el proyecto de guía a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual y se sugieren algunos ajustes que se estima necesario introducir en la parte del proyecto de guía específicamente relacionada con los bienes (cap. III). La nota concluye con sugerencias para la labor futura en materia de garantías reales sobre propiedad intelectual (cap. IV).

II. Importancia de los derechos de propiedad intelectual como garantía para obtener crédito y la falta de idoneidad de las leyes actuales

8. Con el advenimiento de la era informática y la rápida evolución del desarrollo tecnológico, los derechos de propiedad intelectual, tales como las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor, las listas de clientes, los conocimientos especializados y los secretos comerciales (véase la definición de “derechos de propiedad intelectual” en A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación), representan un componente cada vez más importante del valor de muchas empresas. Muchas de esas empresas se ocupan de crear los derechos de propiedad intelectual, conceder licencias sobre ellos, distribuirlos y gestionarlos, y sus principales bienes consisten en los derechos de propiedad intelectual. Además, otras empresas, como las de fabricación, emplean frecuentemente bienes de equipo para cuya utilización se requiere tecnología

patentada, y a menudo los distribuidores venden bienes gran parte de cuyo valor se deriva de las marcas comerciales inscritas en los bienes o al material sujeto a derechos de autor que se incluye en el embalaje. Todas esas empresas, incluidas las empresas tecnológicas que actualmente recurren únicamente a los inversionistas para obtener capital, así como empresas más tradicionales que cuentan cada vez más con la utilización de los derechos de propiedad intelectual en sus negocios, se beneficiarían del acceso a crédito garantizado basado en el valor de sus derechos de propiedad intelectual o en sus derechos a utilizar propiedad intelectual de otras personas.

9. Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se utilizan como bienes gravados en operaciones de crédito garantizado, y esto suele hacerse principalmente de dos maneras. En primer lugar, los derechos de propiedad intelectual representan frecuentemente un componente intrínseco del valor de otros bienes que son propiedad del otorgante, tales como los bienes que llevan inscritos una marca de fábrica registrada o a cuyo embalaje se han incorporado materiales sujetos a derechos de autor. El otorgante puede ser el titular de esos derechos de propiedad intelectual o meramente el licenciataria que haya adquirido sus derechos de un tercero de conformidad con una licencia exclusiva o no exclusiva. En ambos casos, los bienes en sí podrían tener como garantía un valor nulo o escaso para un prestamista, a menos que el derecho aplicable permitiera al prestamista ejecutar sus garantías reales sobre los bienes de forma eficiente y económica sin infringir los derechos de propiedad intelectual.

10. En segundo lugar, a menudo los derechos de propiedad intelectual tienen un suficiente valor independiente, de modo que un otorgante puede utilizarlos como garantía para su crédito. Como ejemplos cabría citar la cartera de patentes que fuera propiedad de una empresa farmacéutica o el nombre y el logotipo de una conocida cadena de comercios de venta al por menor, nombre y logotipo que estuvieran registrados como marca comercial. Esto es particularmente cierto para el creciente número de empresas en el sector de la tecnología. Por ejemplo, un propietario/licenciante de programas informáticos podría tratar de obtener un préstamo garantizado por los pagos previstos en concepto de derechos de sus diversas licencias. En tales circunstancias, el importe del crédito que el prestamista esté dispuesto a conceder y los intereses y otras compensaciones que el prestamista requerirá dependerán en parte de la certeza que tenga el prestamista de que podrá contar con los derechos de propiedad intelectual y con los pagos previstos en concepto de derechos de autor en relación con las diversas licencias como fuentes para el reembolso del préstamo otorgado.

11. En cualquier caso, es fundamental que existan leyes claras y previsibles que permitan al prestamista adoptar esta decisión. Al igual que en el caso de todo bien que pueda utilizarse como bien gravado para respaldar un crédito, hay otra legislación, que no es la de las operaciones garantizadas, que regula la naturaleza o el alcance exactos del bien. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, el bien se define en el marco del derecho interno y de la práctica y también en función de una serie de convenciones internacionales que determinan de entrada los tipos de derechos de propiedad intelectual que pueden gravarse y el modo en que puede hacerse. En muchos casos, este marco no está coordinado con la legislación existente en materia de operaciones garantizadas, las cuales se basan a menudo en principios aplicables a los bienes corporales, tales como las existencias y los bienes

de equipo, u otros tipos de bienes inmateriales, como los créditos por cobrar. En algunos ordenamientos, algunos aspectos de las garantías reales sobre determinados tipos de derechos de propiedad intelectual se rigen por la legislación sobre la propiedad intelectual (por ejemplo, la inscripción registral), mientras que en otros estos derechos están regulados de manera más completa en la legislación referente a las operaciones garantizadas. El resultado común es que las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual se rigen por ambos conjuntos de leyes, quedando a veces un grado de incertidumbre sobre la relación entre los dos regímenes.

12. Por consiguiente, es preciso mantener una cuidadosa coordinación entre las legislaciones que rigen las operaciones garantizadas (y, en el caso de insolvencia del garante, entre los regímenes de la insolvencia) y las que regulan la propiedad intelectual en general⁶. Para ello es necesario comprender los principios que sustentan el comercio de derechos de propiedad intelectual y determinar hasta qué punto pueden diferir de los que respaldan el comercio con bienes corporales y con créditos por cobrar⁷.

III. Ajustes específicamente relacionados con los bienes que convendría hacer en el proyecto de guía en lo relativo a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual

A. Terminología

13. En el proyecto de guía la definición del concepto de “propiedad intelectual” abarca los “derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicio, los secretos comerciales y los diseños o dibujos industriales, así como todo otro bien que sea considerado propiedad intelectual conforme al derecho interno del Estado promulgante o en virtud de un acuerdo internacional en el que dicho Estado sea parte” (véase A/CN.9/631/Add.1, Introducción, secc. B, Terminología y reglas de interpretación). En el comentario se hace referencia a acuerdos como a la Convención por la que se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)⁸.

14. Con respecto a otros términos y conceptos el proyecto de guía se basa en la terminología normalmente empleada en la legislación sobre las operaciones

⁶ Para obtener más información sobre la importancia de los derechos de propiedad intelectual como garantía para la concesión de un crédito y de los problemas que se plantean en la legislación actual, véase “Intellectual property issues affecting a secured transactions regime”, documento presentado por la *Commercial Finance Association* en relación con la preparación por la CNUDMI de una guía sobre las operaciones garantizadas (agosto de 2004), que puede consultarse en la página de la CNUDMI en Internet (véase <http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Kohn.pdf>).

⁷ Para ver el análisis realizado sobre estas cuestiones por un grupo de expertos en propiedad intelectual, consúltese el documento “Report and analysis of the Ad Hoc Working Group on Intellectual Property Financing regarding the UNCITRAL draft legislative guide on secured transactions” (enero de 2007), disponible en la página de la CNUDMI en Internet (véase <http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Ad%20Hoc%20Working%20Group%20Report.pdf>).

⁸ Acta Final a la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, anexo IC (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1867, N° 31874).

garantizadas. Si bien este enfoque puede resultar adecuado en algunos aspectos, también puede requerir ajustes en otros aspectos, dado que el derecho que rige la propiedad intelectual tiene su propia terminología, que tal vez no se ajuste plenamente a la terminología actualmente utilizada en el proyecto de guía.

15. Por ejemplo, en el proyecto de guía el término “cesión” se utiliza únicamente en lo relativo a los créditos por cobrar (véase A/CN.9/631/Add.1, Introducción, secc. B, Terminología y reglas de interpretación). Sin embargo, el término “cesión” tiene un significado más amplio en la práctica de los derechos de propiedad intelectual, que implica un traspaso de propiedad sobre los derechos de propiedad intelectual y no simplemente la transferencia de un crédito por cobrar. Del mismo modo, en el proyecto de guía no se define el término “licencia” y sólo se alude a ese término en un sentido no diferenciado sin tener en cuenta las diferencias entre las licencias exclusivas y las no exclusivas. En otro caso análogo, en el proyecto de guía sólo se emplea la expresión “retención de titularidad” con respecto a los bienes corporales. No se alude a las licencias que, por definición, implican la retención por el licenciante de la titularidad sobre la propiedad intelectual (véase el párrafo 37 *infra*). Además, en el proyecto de guía no se ofrece terminología para designar los diversos derechos de los propietarios, de los copropietarios, de los coautores y de otras partes que intervienen en la creación inicial de la propiedad intelectual.

16. Además, siguiendo el criterio adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y plasmado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional⁹ (en adelante, “la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos”), en el proyecto de guía no se diferencian los créditos por cobrar de las corrientes de ingresos derivados de acuerdos de concesión de licencias en materia de propiedad intelectual. Dado que este enfoque es controvertido entre algunos profesionales especialistas en propiedad intelectual, tal vez convendría examinar la cuestión (véase el párrafo 35 *infra*).

17. Además, en el proyecto de guía no se definen los bienes corporales que engloban en parte derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, marcas comerciales de bienes o programas informáticos incorporados a bienes) ni las garantías reales sobre tales bienes; en el proyecto de guía tampoco se da relieve a las cuestiones pertinentes. Por una parte, si una garantía real sobre tales bienes corporales no se hiciera extensiva a la propiedad intelectual que englobaran, la garantía real podría verse privada de todo significado (cuando, por ejemplo, el bien gravado consistiera en existencias de cámaras digitales que funcionaran mediante el programa informático de un “chip”). Por otra parte, ese resultado puede ser incompatible con el derecho del titular de la propiedad intelectual a controlar la distribución de copias y bienes que engloben propiedad intelectual, y tal derecho puede quedar limitado conforme a los principios aplicables de la legislación sobre propiedad intelectual (véanse los párrafos 38 y 39 *infra*).

B. Alcance

18. El régimen recomendado en el proyecto de guía debería prever que es aplicable a “todos los tipos de bienes muebles y bienes incorporados o accesorios fijos, bienes corporales o inmateriales, actuales o futuros, inclusive las existencias,

⁹ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.04.V.14.

los bienes de equipo y otros bienes, los créditos por cobrar contractuales y no contractuales, las obligaciones contractuales no monetarias, los títulos negociables, los documentos negociables, los derechos al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria, el producto de una promesa independiente y los derechos de propiedad intelectual” (véase A/CN.9/631, recomendación 2, apartado a)).

19. Sin embargo, el régimen debería disponer que “no obstante el apartado a) de la recomendación 2, no será aplicable a ... propiedad intelectual en la medida en que las disposiciones del presente régimen no estén en consonancia con el derecho interno o con lo convenido en acuerdos internacionales, en los que el Estado sea parte, en materia de propiedad intelectual” (véase A/CN.9/631, recomendación 4, apartado b)).

20. En el comentario se explica que todo Estado que promulgue legislación sobre las operaciones garantizadas de conformidad con lo dispuesto en el proyecto de guía debería plantearse si sería apropiado reajustar determinadas recomendaciones que son aplicables a las garantías reales constituidas sobre bienes de propiedad intelectual. Como ejemplos de tales recomendaciones cabría citar las recomendaciones 204, relativa a la ley aplicable a las garantías reales sobre bienes inmateriales, 43 y 83, referentes a la inscripción en un registro especializado, y las recomendaciones que susciten la cuestión de si una garantía real sobre bienes se hace extensiva a todo derecho de propiedad intelectual al que se recurra en la utilización o el funcionamiento de dichos bienes (véase A/CN.9/631/Add.1).

21. Además, en el comentario se señala a los Estados la necesidad de analizar sus respectivas legislaciones en materia de propiedad intelectual, así como las obligaciones que tenga el Estado en virtud de tratados, convenciones y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y, en caso de que las recomendaciones enunciadas en el proyecto de guía no se ajusten a alguna de las legislaciones u obligaciones existentes, en el régimen del Estado sobre las operaciones garantizadas debería confirmarse expresamente que dichas legislaciones y obligaciones existentes en materia de propiedad intelectual rigen las cuestiones derivadas de la falta de consonancia. Además en el comentario se aclara que los Estados tal vez precisen ajustar determinadas recomendaciones del proyecto de guía a fin de evitar incoherencias con las legislaciones y los tratados de propiedad intelectual (véase A/CN.9/631/Add.1).

22. Si bien en el comentario se anima a los Estados a realizar un análisis sobre las posibles incongruencias entre la legislación sobre propiedad intelectual y el proyecto de guía, no proporciona orientación concreta sobre los aspectos en que pueden surgir tales incoherencias ni sobre el modo en que, a fin de evitarlas, habría que ajustar las recomendaciones del proyecto de guía. Si bien en el proyecto de guía se recomienda que la legislación sobre propiedad intelectual prime sobre el régimen de las operaciones garantizadas cuando surjan incoherencias entre dicha legislación y dicho régimen, es posible que algunos Estados sean renuentes a la hora de aplicar recomendaciones del proyecto de guía a bienes de propiedad intelectual por temor a posibles repercusiones negativas, a nivel nacional o internacional, que puedan surgir a consecuencia de una aplicación errónea. A su vez, esa renuencia puede provocar que los principales prestamistas lleguen a la conclusión de que la propiedad intelectual no es un bien gravable adecuado a efectos de la financiación garantizada, ya que pueden tener consecuencias perjudiciales ante la creciente importancia del papel que desempeña la propiedad intelectual en las economías modernas.

23. En una futura labor de la Comisión se proporcionaría orientación concreta a los Estados sobre los ajustes que conviniera hacer en la parte del proyecto de guía específicamente relacionada con los bienes, a fin de regular los problemas de propiedad intelectual que pudieran plantearse en las operaciones garantizadas, facilitando así dichas operaciones.

C. Constitución de una garantía real

1. Enfoque general en el proyecto de guía

24. Conforme al proyecto de guía, la garantía real queda constituida mediante un acuerdo entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase A/CN.9/631, recomendación 12). A fin de ser eficaz, todo acuerdo de garantía debe reflejar la intención de las partes de constituir una garantía real, especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante, así como describir la obligación garantizada y los bienes gravados (véase A/CN.9/631, recomendación 13). De no ir acompañado del traspaso de la posesión del bien gravado, el acuerdo debe celebrarse por escrito o constar en un escrito en el que se indique, además de la conducta entre las partes, la intención del otorgante de constituir una garantía real. Por otra parte, el acuerdo puede ser incluso verbal (véase A/CN.9/631, recomendación 14).

25. Los bienes gravados conforme al acuerdo de garantía pueden describirse de forma genérica, como “todos los bienes actuales y futuros” o “todas las existencia actuales y futuras” (véase A/CN.9/631, recomendación 13). La garantía real puede respaldar todo tipo de obligación, actual o futura, determinada o por determinar, así como obligaciones condicionales y de monto fluctuante (véase A/CN.9/631, recomendación 15). La garantía puede abarcar todo tipo de bienes, inclusive aquellos que en el momento de la celebración del acuerdo de garantía tal vez no existan todavía o que aún no sean propiedad del otorgante, o que éste aún no esté facultado para gravarlos (véase A/CN.9/631, recomendación 16). A menos que las partes en el acuerdo de garantía hayan convenido otra cosa, la garantía real sobre el bien gravado es extensible a su producto identificable (véase A/CN.9/631, recomendación 18).

26. Cuando el bien gravado sea un crédito por cobrar, la cesión del crédito tendrá eficacia entre el cedente y el cesionario y frente al deudor del crédito, pese a la existencia de un acuerdo entre el cedente inicial o cualquier cedente subsiguiente y el deudor del crédito o cualquier cesionario subsiguiente por el que se limite de algún modo el derecho del cedente a ceder sus créditos (véase A/CN.9/631, recomendación 22).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

27. Las disposiciones generales del proyecto de guía referentes a la constitución de una garantía real pueden ser aplicables a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendaciones 12 a 18). No obstante, puede ser preciso introducir ajustes en determinadas disposiciones referentes a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual formulando recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes.

a) Descripción genérica de los bienes gravados

28. Por ejemplo, puede ser necesario modificar el concepto de una descripción genérica de los bienes gravados cuando se aplique a la inscripción de propiedad intelectual en un registro especializado. Una descripción que englobe “todos los derechos” para un determinado bien de propiedad intelectual puede ser “genérica” a tales efectos, como, por ejemplo, “todos los derechos sobre la patente B en el país X”. No obstante, en el caso de múltiples bienes de propiedad intelectual puede requerirse una descripción identificativa para cada bien, formulada, por ejemplo, del modo siguiente: “todas las películas que sean propiedad del Estudio A identificadas por su título en la lista adjunta”.

29. Tal como se examina más abajo (véase el párrafo 49), en los registros de propiedad intelectual se crean índices de notificaciones en función de los bienes de propiedad intelectual, y no del otorgante. Así pues, una notificación que meramente indicara “todos los derechos de propiedad intelectual del otorgante” no contendría una descripción suficiente. Lo necesario sería identificar cada bien de propiedad intelectual por su titularidad o por su condición de tal en la notificación inscrita. Por razones de eficiencia, podría ser apropiado requerir el mismo grado de precisión en la descripción, en el acuerdo de garantía, de los bienes gravados.

b) Obligaciones no transferibles

30. Otro ejemplo lo constituye la disposición del proyecto de guía en virtud de la cual, si bien una garantía real puede respaldar cualquier tipo de obligación (véase A/CN.9/631, recomendación 15), la ley recomendada en el proyecto de guía no prima sobre las prohibiciones legales de la transferibilidad de determinados tipos de bienes, con la excepción de las prohibiciones de la transferibilidad de créditos por cobrar futuros y de la oponibilidad de una cesión de créditos efectuada a pesar de la existencia de un acuerdo de intransferibilidad (véase A/CN.9/631, recomendación 17).

31. En la labor futura convendría aclarar que es importante permitir a la parte a la que se adeudan los servicios en contratos de servicios personales con autores o inventores constituir una garantía sobre sus derechos al cumplimiento, ya que esto será a menudo necesario para obtener financiación. En cambio, una disposición general que permita a dicha parte constituir tal garantía real sin el consentimiento de la parte que adeude la prestación de esos servicios podría ser incompatible con las legislaciones existentes. La influencia de esas cuestiones en la capacidad de una parte para constituir una garantía real sobre el derecho al cumplimiento en el caso de esos contratos de servicios personales puede requerir un análisis más detallado.

c) Bienes adquiridos posteriormente a la constitución de la garantía

32. Otro ejemplo lo constituye la disposición del proyecto de guía conforme a la cual un acuerdo de garantía puede abarcar bienes que tal vez no existan en el momento en que se celebre el acuerdo de garantía (“bienes adquiridos posteriormente” o “bienes futuros”; véase A/CN.9/631, recomendación 16). Por una parte, es comercialmente útil permitir que una garantía real se haga extensiva a derechos de propiedad intelectual que se constituyan o adquieran posteriormente. Por ejemplo, en algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una

solicitud de patente antes de que se emita la patente. Del mismo modo, es una práctica común financiar películas o programas informáticos que aún no se hayan realizado. Un régimen eficaz de la financiación garantizada debería apoyar esas prácticas. Por otra parte, en muchos Estados se limitan las transferencias de diversos derechos futuros de propiedad intelectual. Algunos Estados limitan la posibilidad de que se transfieran efectivamente derechos sobre nuevos medios de comunicación o usos tecnológicos que se desconozcan en el momento del otorgamiento. Tal vez sea necesario ajustar el proyecto de guía para que esas reglas tengan cabida en él.

d) El principio *nemo dat*

33. Otro ejemplo que cabe citar es el requisito de que el otorgante deba disponer de derechos sobre el bien gravado (es decir, el principio conforme al cual nadie puede dar lo que no tiene -*nemo dat quod non habet* o *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*), que tiene particular importancia en lo que respecta a las garantías reales de licenciatarios (véase A/CN.9/631, recomendación 13). Habría que aclarar, en una labor futura, la aplicación del principio de *nemo dat* a los derechos de propiedad intelectual, de modo que un acreedor que obtenga una garantía real sobre propiedad intelectual o derechos a utilizar propiedad intelectual no pueda obtener más derechos que los que tenga el otorgante sobre dicha propiedad intelectual. En particular, si el otorgante fuera un licenciatario, sería preciso confirmar que el licenciatario no podría dar nada más que el derecho que le hubiera otorgado el licenciante. Una de las consecuencias de esto es que en la labor futura sería preciso reforzar la necesidad del prestamista de actuar con la diligencia debida y apropiada para determinar cuestiones como el alcance de los derechos del licenciatario, la duración de tales derechos y los territorios en los que puedan ejercitarse.

e) El principio de la autonomía de las partes

34. Otra disposición del proyecto de guía que podría requerir un análisis más a fondo es la relativa al reconocimiento de la autonomía de las partes (véase A/CN.9/631, recomendación 8). En una labor futura sobre las garantías reales constituidas sobre bienes de propiedad intelectual habría que aclarar que los titulares de propiedad intelectual tienen derecho a decidir qué terceros podrán utilizar dicha propiedad y en qué condiciones podrán hacerlo. En particular, los titulares deberían tener derecho a transferir sus derechos o a conceder a otra persona una licencia para utilizarlos.

f) Acuerdos de intrasferibilidad

35. A este respecto, en la labor futura debe confirmarse el derecho que tenga el licenciante conforme a otra legislación, que no sea el régimen de las operaciones garantizadas, a limitar por contrato el derecho del licenciatario a traspasar la licencia o a conceder una sublicencia a un tercero, así como el derecho del licenciante a poner fin a la licencia por razón de incumplimiento del contrato. Por ello, debería quedar claro que la disposición pertinente del proyecto de guía que se refiere a los acuerdos de intrasferibilidad de los créditos por cobrar (véase A/CN.9/631, recomendación 25) no es aplicable a los derechos de licenciatarios que dispongan de licencias de propiedad intelectual. No obstante, de acuerdo con los

regímenes vigentes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, dicha disposición sí es aplicable con respecto a los créditos que nazcan de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos dimanantes de licencias). A este respecto, los expertos en propiedad intelectual argumentan que los créditos por cobrar nacidos de la propiedad intelectual deberían tratarse como si formaran parte de la propiedad intelectual. Para respaldar su argumento, se remiten a la jurisprudencia, a las convenciones internacionales que permiten las transferencias y las licencias de propiedad intelectual y que restringen las prácticas con licencias obligatorias. También se remiten al derecho interno de los Estados cuando, por ejemplo, restringen la transferibilidad de los derechos pagaderos a los titulares-licenciantes.

g) Titularidad de la propiedad intelectual

36. Otra cuestión que convendría abordar es la de qué persona dispone de la titularidad o de los derechos asociados a la titularidad de propiedad intelectual como bien gravado: el otorgante o el acreedor garantizado. En la propiedad intelectual, la titularidad determina importantes componentes del valor de los bienes, incluido el derecho a tratar con las autoridades gubernamentales con diversos fines, como la presentación de demandas por violación de patentes, la concesión de licencias y el procesamiento de los infractores. Por consiguiente, es importante determinar si, durante la financiación, la persona que posee la titularidad de la propiedad intelectual es el otorgante o el acreedor garantizado, pues esto será importante para ambas partes con miras a preservar el valor del bien gravado. Conforme al principio de la autonomía de las partes, el régimen debería permitir a las partes decidir la cuestión entre ellas en el acuerdo de garantía. Cuando el acuerdo no contenga ninguna referencia al respecto, puede ser necesario que un régimen de las operaciones garantizadas sea coordinado con las reglas pertinentes de la legislación que rige la propiedad intelectual, a fin de evitar que el acreedor garantizado disponga de la titularidad sobre la propiedad intelectual como bien gravado (como es el caso con cualquier otro tipo de bien gravado). Un método podría consistir en disponer que, a menos que las partes convinieran otra cosa, el acreedor garantizado no tendrá derecho a aprobar diversos tipos de licencia.

h) Retención de la titularidad por el licenciante en un acuerdo de concesión de licencia

37. Otro ejemplo que cabe citar es la disposición del proyecto de guía que considera ciertas operaciones de retención de la titularidad funcionalmente equivalentes a operaciones garantizadas, permitiendo al comprador de bienes constituir una garantía real sobre los bienes incluso antes de que el comprador pague íntegramente el precio y adquiera la titularidad sobre los bienes. Un acuerdo de concesión de licencia supone la autorización de utilizar propiedad intelectual conforme a las condiciones enunciadas en el acuerdo de licencia, así como la retención de la titularidad sobre la propiedad intelectual por el licenciante. En la labor futura convendría aclarar que tal operación no es funcionalmente equivalente a una operación garantizada y que el licenciataria no dispone automáticamente del derecho a traspasar la licencia o a conceder una sublicencia a un tercero (sobre esta cuestión véase el análisis que figura en el capítulo III, sección J, relativa a la financiación de adquisiciones, párrafos 78 a 80 *infra*).

i) Bienes corporales que engloben propiedad intelectual

38. Otra cuestión que convendría regular es la de las garantías reales sobre bienes corporales que engloben derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los productos farmacéuticos y los dispositivos mecánicos que son fruto de un invento patentado; los DVD, los libros de bolsillo y las litografías que incluyen material sujeto a derechos de autor; y las etiquetas, las prendas de vestir y las mercancías que contengan marcas comerciales). Si bien la garantía real sobre tales bienes corporales carecería de valor si no concediera el derecho a utilizar la propiedad intelectual incorporada a ellos, la garantía real sobre los bienes corporales está limitada por los derechos del titular de los derechos sobre la propiedad intelectual incorporada. Por ejemplo, una persona que compre una copia de un DVD que contenga música sujeta a derechos de autor no podrá producir ni vender miles de copias sin la autorización del titular de la propiedad intelectual.

39. En la práctica actual, la legislación en materia de propiedad intelectual regula esta situación conforme a la doctrina del “agotamiento de derechos”. Conforme a esa regla, una venta autorizada de una copia agota ciertos derechos, como el derecho a controlar ulteriores ventas de esta determinada copia. Así pues, si el otorgante ha obtenido la titularidad de los bienes en una operación en que se “agotaron” los derechos pertinentes de propiedad intelectual, un acreedor garantizado podrá vender de nuevo los bienes sin infringir las leyes, al menos en el territorio autorizado. No obstante, el tratamiento de la doctrina del agotamiento de los derechos es una cuestión compleja, especialmente en las operaciones internacionales y sería preciso analizarla con detenimiento (véase también el párrafo 72 *infra*).

D. Eficacia de una garantía real frente a terceros**1. Enfoque general del proyecto de guía**

40. El principal método para dar a una garantía real eficacia frente a terceros consiste en la inscripción de un aviso con información limitada en un registro general de garantías reales (véase A/CN.9/631, recomendación 33). Otros métodos para lograr la oponibilidad a terceros de una garantía real son la inscripción en un registro especializado (véase A/CN.9/631, recomendación 43), la transferencia de la posesión y el control (A/CN.9/631, recomendaciones 38, 50 y 51).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes**a) Propiedad intelectual que sea registrable**

41. La inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales es pertinente en lo que se refiere a la eficacia frente a terceros de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual. Del mismo modo, la inscripción de una garantía real en un registro especializado es pertinente conforme a la legislación de muchos ordenamientos (el proyecto de guía simplemente reconoce que esta inscripción existe, pero no la exige), al menos con respecto a determinados tipos de propiedad intelectual, como las patentes y las marcas comerciales (y, en algunos Estados, los derechos de autor). Otros métodos para lograr la oponibilidad de una garantía real a terceros, tales como la transferencia de la posesión o el control, no

son pertinentes en lo que se refiere a la propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendaciones 38 y 50).

42. Una cuestión que debería regularse es la de la coordinación entre el registro general de garantías reales y cualquier registro especializado, como el de patentes o el de marcas comerciales, en particular porque:

a) En los registros de propiedad intelectual se pueden hacer índices por bienes, mientras que en el registro de garantías reales los índices se hacen en función del nombre del otorgante de la garantía real;

b) Los registros de propiedad intelectual pueden suponer la inscripción de documentos, más que la inscripción de notificaciones, y los efectos jurídicos podrían ser la constitución de un derecho (titularidad, derecho de utilización, o garantía real), y no únicamente la eficacia frente a terceros de una garantía real, como es el caso en el registro general de garantías reales;

c) Los registros de propiedad intelectual pueden entrañar la inscripción de la titularidad, del derecho de utilización y de la garantía real sobre un bien de propiedad intelectual, y no únicamente la inscripción de una garantía real, como es el caso en el registro general de garantías reales;

d) La inscripción de una garantía real sobre bienes adquiridos después de la constitución de la misma puede no ser posible en un registro de la propiedad intelectual, mientras que sí lo es en el registro general de garantías reales; y

e) Las inscripciones múltiples en diversos registros incrementarían el costo y los esfuerzos tanto para las inscripciones como para las búsquedas o consultas (conforme al proyecto de guía, el acreedor garantizado puede optar por la inscripción en el registro general de garantías reales o en el registro especializado (cuando permita la inscripción de garantías reales), si bien la inscripción en el registro especializado proporciona un mayor grado de prelación).

b) Propiedad intelectual que no sea registrable

43. En la labor futura convendría abordar la eficacia frente a terceros de las garantías reales sobre bienes de propiedad intelectual para las que no exista ningún registro especializado (por ejemplo, los secretos comerciales o los derechos de autor en muchos Estados). En esta situación, una garantía real sobre tales bienes de propiedad intelectual puede adquirir oponibilidad frente a terceros de manera automática al constituirse o al inscribirse en el registro general de garantías reales. Otro método que corresponde al que se sigue en la práctica en algunos Estados, consistiría en disponer que la propiedad intelectual no sujeta a un sistema de inscripción registral no podrá en ningún caso utilizarse como garantía para la obtención de crédito financiero. Sin embargo, este método no estaría en consonancia con la finalidad del proyecto de guía de modernizar la legislación a fin de promover un mayor acceso a crédito garantizado.

44. Un tercer método consistiría en disponer que, cuando no existiera ningún registro para derechos específicos de propiedad intelectual, una garantía real sobre propiedad intelectual podrá adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales. Sin embargo, este enfoque (que ya es posible en virtud de las recomendaciones

generales del proyecto de guía) exigiría que las cuestiones mencionadas más arriba (véase el párrafo 42) fueran reguladas por nuevas recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes. En particular, habría de analizarse con detenimiento el hecho de que el registro general de garantías reales no reflejaría la cadena de titulares de propiedad intelectual como bien gravado y de que, por consiguiente, los acreedores garantizados tendrían que verificar la cadena de titulares del bien gravado al margen del registro general de garantías reales (naturalmente, éste es el caso de cualquier otro bien mueble, con excepción de los créditos por cobrar respecto de los cuales incluso las transferencias puras y simples son registrables). De otro modo, si el otorgante transfiriera la titularidad de la propiedad intelectual y, subsiguientemente, constituyera una garantía real, el acreedor garantizado correría el riesgo de no obtener una garantía real oponible.

E. Sistema de inscripción registral

1. Enfoque general en el proyecto de guía

45. En el proyecto de guía se recomienda un registro general de garantías reales (véase A/CN.9/631, recomendaciones 55 a 73). En general, la finalidad del sistema registral en el proyecto de guía es ofrecer un método para dar eficacia a una garantía real sobre bienes actuales o futuros, establecer un criterio de referencia eficaz para las reglas de prelación basadas en el momento de la inscripción, y prever una fuente objetiva de información para terceros que negocien con bienes de un otorgante a fin de averiguar si los bienes pueden o no gravarse mediante una garantía real.

46. Según este enfoque, la inscripción registral se efectúa al inscribir una notificación, más que el acuerdo de garantía u otro documento (véase A/CN.9/631, recomendación 55, apartado b)). En la notificación sólo es preciso consignar la siguiente información:

- a) La identidad del otorgante y del acreedor garantizado y sus respectivas direcciones;
- b) Una descripción en la que se identifiquen razonablemente los bienes gravados, con una descripción genérica que resulte suficiente;
- c) La duración de la eficacia de la inscripción; y
- d) En caso de que un Estado promulgante lo decida, una declaración de la suma máxima garantizada (véase A/CN.9/631, recomendación 58).

47. El proyecto de guía prevé reglas precisas para determinar la identidad del otorgante, ya sea una persona física o jurídica. Esto es así porque las notificaciones pueden agruparse en índices y quienes consulten los registros pueden encontrarlas en el índice de nombres de otorgantes o remitiéndose a cualquier otro factor identificante fiable del otorgante (véase A/CN.9/631, recomendaciones 55, apartado h), y 59 a 61). El proyecto de guía contiene otras reglas encaminadas a simplificar el funcionamiento y la utilización del registro.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

a) Coordinación de los registros

48. Como ya se ha visto anteriormente, muchos Estados mantienen registros para la inscripción de transferencias, inclusive de garantías reales, respecto de bienes de propiedad intelectual. Estos registros existen, en la mayoría de los Estados para las patentes y las marcas comerciales. Algunos Estados disponen de registros similares para los derechos de autor, pero la práctica no es universal. El registro que se propone en el proyecto de guía es un registro basado en las notificaciones. La idea consiste en que el registro sólo da cuenta de una garantía real y una identificación razonable del bien dado en garantía, habitualmente por categorías genéricas. Ese sistema funciona bien para los bienes corporales y determinados bienes inmateriales (por ejemplo, los créditos por cobrar).

49. No obstante, los registros de propiedad intelectual utilizan principalmente estructuras de registro de actos o sistemas de “inscripción de documentos”. En esos sistemas, es necesario registrar todo el instrumento de transferencia o, en algunos casos, un memorando detallado de la transferencia. Ello se debe a que en muchos casos la transferencia puede afectar solamente a un número limitado de derechos sobre la propiedad intelectual. Como tal, es de importancia clave para el instrumento de transferencia que especifique el derecho preciso que se transfiere, a fin de dar una notificación eficaz a quienes consulten el registro y de permitir una utilización eficiente de los bienes. Además, en los registros de propiedad intelectual se crean índices de inscripciones de bienes concretos de propiedad intelectual, y no de otorgantes. Ello se debe a que la gestión se centra en la propiedad intelectual propiamente dicha, que puede tener múltiples coinventores o coautores y puede ser objeto de múltiples cambios de propiedad al realizarse transferencias.

50. La coordinación entre el registro general de garantías reales y cualquier registro especializado de propiedad intelectual es un tema que convendría abordar, tal como se menciona más arriba (véase el párrafo 42). Además, sería preciso examinar la cuestión de si el registro general de garantías reales propuesto en el proyecto de guía debería realmente utilizarse para las garantías reales sobre propiedad intelectual en general, sobre todo cuando exista un registro especializado de la propiedad intelectual.

b) Bienes adquiridos después de la constitución de la garantía

51. Una característica esencial del registro general de garantías reales recomendado en el proyecto de guía es que puede aplicarse a los bienes del otorgante adquiridos después de la constitución de la garantía. Ello significa que la garantía real puede englobar bienes que ulteriormente adquiriera el otorgante (véase A/CN.9/631, recomendación 16). La notificación puede abarcar asimismo bienes identificados por descripción genérica (véase A/CN.9/631, recomendación 64). Así pues, si la garantía real abarca todas las existencias actuales o adquiridas posteriormente, en la notificación podrán identificarse tales existencias. Dado que la prelación se determina en función de la fecha de inscripción, el prestamista puede mantener su grado de prelación sobre las existencias adquiridas posteriormente. Con ello se facilitan enormemente los mecanismos de créditos rotatorios o renovables, dado que un prestamista que otorgue un nuevo crédito conforme a tal mecanismo

sabe que puede mantener su grado de prelación sobre los nuevos bienes incluidos en la base del préstamo.

52. Sin embargo, los registros existentes de la propiedad intelectual no facilitan la inclusión de los bienes adquiridos con posterioridad. Dado que las transferencias de garantías reales sobre propiedad intelectual se agrupan en índices para cada bien concreto de propiedad intelectual, sólo pueden registrarse eficazmente después de que la propiedad intelectual se inscriba en el registro. Ello significa que una inscripción general en un registro especializado con respecto a bienes de propiedad intelectual adquiridos posteriormente no sería eficaz, pero en cambio deberá efectuarse una nueva inscripción cada vez que se adquiera un nuevo bien de propiedad intelectual.

53. En el Coloquio acerca de las Garantías Reales sobre Derechos de Propiedad Intelectual, los profesionales en la materia indicaron que habían realizado una labor considerable al respecto bajo los auspicios de la OMPI. Al examinar esta cuestión, sería provechoso que la Comisión estudiara esa labor.

c) Doble inscripción

54. El proyecto de guía permite la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual ya sea en un registro general de garantías reales o en un registro especializado de la propiedad intelectual, o en ambos. La utilidad de cada una de esas opciones debería examinarse con mayor detenimiento teniendo en cuenta los beneficios que cabría obtener frente a los costos que suponen las inscripciones y consultas múltiples.

F. Prelación de una garantía real

1. Enfoque general en el proyecto de guía

55. La prelación de una garantía real se basa en el criterio temporal del momento de la inscripción (por ejemplo, antes de la constitución de la garantía) o del momento en que la garantía real haya adquirido eficacia frente a terceros (por ejemplo, después de su constitución; véase A/CN.9/631, recomendación 78). No obstante, una garantía real que haya adquirido eficacia frente a terceros mediante su inscripción en un registro especializado (que prevea la inscripción de garantías reales) goza de mayor prelación que una garantía real que haya adquirido su eficacia mediante la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales (véase A/CN.9/631, recomendación 83). Del mismo modo, una garantía real que adquiera eficacia mediante el traspaso de la posesión o mediante el control goza también de un mayor grado de prelación que la garantía real que haya adquirido su eficacia mediante la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales (véase A/CN.9/631, recomendaciones 99 a 101). Por último, con limitadas excepciones, los cesionarios de bienes gravados adquieren los bienes pero quedan sujetos a toda garantía real que fuera eficaz frente a terceros en el momento de la transferencia (véase A/CN.9/631, recomendaciones 85 a 88).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

a) Determinación de la identidad de los reclamantes concurrentes

56. Para los casos en que el bien gravado sea propiedad intelectual, en la labor futura deberían examinarse los tipos de reclamantes concurrentes (la definición de ese concepto se encuentra en el documento A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación). Los reclamantes concurrentes pueden diferir en función de que se trate de una transferencia de derechos de propiedad intelectual, de una licencia exclusiva o no exclusiva o de una garantía real sobre bienes de propiedad intelectual.

57. En el caso de una transferencia de una licencia exclusiva sobre bienes de propiedad intelectual que no esté sujeta a inscripción registral, los principales reclamantes concurrentes son beneficiarios de transferencias y, según la regla básica, prevalecerá el criterio temporal de la primera transferencia que se haya hecho. Con respecto a la propiedad intelectual registrable, la regla principal consiste en que gozará de prelación el beneficiario de una transferencia que la inscriba primero en el registro de la propiedad intelectual. En algunos ordenamientos, puede tener prelación el beneficiario de una transferencia efectuada posteriormente que haya obtenido su derecho de buena fe (es decir, sin notificación de la transferencia anterior). En el caso de una licencia no exclusiva, los principales reclamantes concurrentes serían el licenciante, los reclamantes concurrentes de la titularidad y los acreedores del licenciario no exclusivo. Esto se debe a que los acreedores del beneficiario de una licencia no exclusiva tal vez no tengan el derecho a impedir que los reclamantes concurrentes se valgan de la propiedad intelectual y requieran la cooperación del licenciante.

b) Pertinencia del conocimiento de transferencias o de garantías reales anteriores

58. Tal vez convenga, en el contexto de las garantías reales sobre propiedad intelectual, reexaminar la regla en virtud de la cual el conocimiento por parte de un reclamante concurrente de la existencia de un derecho no es un factor pertinente para determinar el grado de prelación (véase A/CN.9/631, recomendación 75). Como ya se ha mencionado, tal como disponen muchos registros de la propiedad intelectual, una transferencia concurrente efectuada posteriormente sólo puede adquirir prelación si se inscribe en primer lugar y si se acepta sin conocimiento de una transferencia concurrente anterior. Esta regla es aplicable tanto a las garantías reales como a las transferencias de titularidad inscritas en el registro. Podrían surgir incoherencias si se regulara el requisito del conocimiento de las garantías reales de manera distinta a las transferencias de titularidad. Esta cuestión requiere un análisis más detenido.

c) Prelación de un derecho inscrito en un registro de propiedad intelectual

59. La regla según la cual la inscripción en un registro especializado (inclusive en un registro de la propiedad intelectual) confiere a un derecho una prelación superior a la que tenga un derecho inscrito en el registro general de garantías reales es válida también en lo que respecta a las garantías reales sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendación 83). A este respecto, es conveniente estudiar en qué difiere el funcionamiento de los registros de propiedad intelectual del

funcionamiento del registro general de garantías reales propuesto en el proyecto de guía (véase el párrafo 42 *supra*).

d) Prelación de un derecho que no pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual

60. Otra cuestión a tratar es la regla de prelación que debe aplicarse a las garantías reales sobre propiedad intelectual para las que no exista ningún registro especializado de la propiedad intelectual. Una solución podría consistir en disponer que, en tales casos, la prelación de garantías reales se determinará por el orden cronológico de inscripción en el registro general de garantías reales recomendado en el proyecto de guía. Sin embargo, como ya se ha observado en párrafos anteriores, las transferencias de titularidad sobre propiedad intelectual no pueden inscribirse en el registro general de garantías reales. Así pues, es evidente que, a menos que esas transferencias de titularidad pudieran inscribirse en el registro general de garantías reales, entre una transferencia de titularidad anterior y una garantía real inscrita, prevalecería la primera. Así, los acreedores aún tendrían que consultar fuera del registro para averiguar si existen transferencias previas de la titularidad, como ocurre en general con los bienes muebles.

e) Derechos de los beneficiarios de transferencias de derechos gravados de propiedad intelectual

61. Las reglas enunciadas en el proyecto de guía son suficientes para el supuesto en que la garantía real sea constituida y adquiera eficacia frente a terceros y posteriormente se transfiera la titularidad del derecho de propiedad intelectual. La regla básica consistiría en que el beneficiario de la transferencia aceptara el derecho de propiedad intelectual, sujeto a la garantía real (véase A/CN.9/631, recomendación 85). La primera excepción a esa regla sería aplicable en el caso en que el bien vendido o sujeto a licencia fuera propiedad intelectual. El comprador o licenciatario asumiría la propiedad intelectual libre de todo gravamen si el acreedor garantizado autorizara al otorgante a vender el bien gravado de propiedad intelectual o a otorgar una licencia sobre él (véase A/CN.9/631, recomendación 86). No obstante, existen dudas entre los expertos en propiedad intelectual sobre si la segunda excepción debería aplicarse también, es decir, sobre si el licenciatario beneficiario de una licencia no exclusiva concedida en el curso ordinario de los negocios (que cumpliera con las condiciones de la licencia y con las instrucciones apropiadas de pagar a cualquier acreedor garantizado del licenciante que tuviera una garantía real sobre eventuales derechos adeudados por el licenciatario al licenciante) debería asumir libre de todo gravamen la garantía real constituida por el licenciante (véase A/CN.9/631, recomendación 87, apartado c); véanse también los párrafos 62 y 63 *infra*).

f) Derechos de los licenciatarios de bienes gravados de propiedad intelectual

62. El proceso de concesión de licencias de propiedad intelectual es una cuestión de rutina. Los derechos retenidos del licenciante, como el derecho a percibir derechos de licencia, como los derechos de un licenciatario pueden utilizarse como bienes gravados para la obtención de crédito financiero. En cada caso, es necesario estudiar las reglas de prelación pertinentes cuando los reclamantes concurrentes sean los prestamistas del licenciante y los del licenciatario, o el licenciante y los

prestamistas del licenciatario. Por lo general, no debería haber competencia entre el prestamista del licenciante y el prestamista del licenciatario, ya que cada uno de ellos dispondría de un bien gravado diferente. El prestamista del licenciante dispondría normalmente de una garantía real sobre los derechos de licencia que adeudara el licenciatario al licenciante, mientras que el prestamista del licenciatario dispondría de una garantía real sobre los derechos de sublicencia que adeudara un sublicenciatario al licenciatario. En cualquier caso, el prestamista del licenciatario no dispondría de más derechos que el propio licenciatario, de modo que si éste incumpliera las condiciones de la licencia, el licenciante podría cancelar la licencia, si así lo previeran sus condiciones.

63. Con respecto al primer caso, el prestamista del licenciante necesitaría saber que, en caso de ejecución, el licenciatario seguiría cumpliendo lo dispuesto y pagando los derechos pertinentes al prestamista, mientras que el licenciatario precisaría tener la seguridad de que, mientras cumpliera con lo dispuesto, su licencia no sería cancelada. En cuanto al segundo caso, el licenciante necesitaría saber si disponía de mecanismos para obtener prelación sobre el prestamista del licenciatario y otros acreedores con respecto a los derechos pagaderos en virtud de la licencia. Al abordar estas cuestiones, sería conveniente preservar la autonomía de las partes, a fin de que éstas pudieran ajustar sus respectivos derechos y obligaciones de forma individual. Las disposiciones del proyecto de guía relativas a la autonomía de las partes, en particular con respecto a la prelación, son pertinentes y puede ser preciso ajustarlas o complementarlas con comentarios apropiados (véase A/CN.9/631, recomendaciones 8 y 77).

g) Derechos de los licenciatarios que hayan obtenido una licencia no exclusiva “en el curso ordinario de los negocios”

64. Una cuestión de particular importancia es la de si un licenciatario al que se haya otorgado una licencia no exclusiva “en el curso ordinario de los negocios” del licenciante debería asumir la licencia libre de toda garantía real constituida por el licenciante (es decir, si el apartado c) de la recomendación 87 debería ser aplicable en el contexto de las garantías reales sobre propiedad intelectual). El concepto de las operaciones realizadas “en el curso ordinario de los negocios” proviene de las prácticas seguidas con los bienes corporales. Ningún cliente compraría bienes a un vendedor si el cliente intuyera que un prestamista podría retomar posesión de los bienes cuando el vendedor no le hubiera reembolsado su préstamo. Así pues, para facilitar las prácticas comerciales, el proyecto de guía permite a un comprador que haya efectuado la operación “en el curso ordinario de los negocios” tomar posesión del bien libre del gravamen de la anterior garantía real. Sin embargo, conforme al proyecto de guía, la garantía real es válida sobre el producto de la venta (véase A/CN.9/631, recomendaciones 18, 40 y 41). Así pues, el prestamista pierde una garantía real sobre los bienes frente a un comprador que haya efectuado su operación en el curso ordinario de los negocios, pero, a cambio, obtiene una garantía real sobre el producto de la venta o enajenación de los bienes.

65. Se argumenta que el concepto del “curso ordinario de los negocios” no es apropiado en el contexto de la propiedad intelectual. Conforme al principio de *nemo dat*, un licenciatario de propiedad intelectual obtiene únicamente el derecho efectivamente transferido y sujeto a todas las transferencias anteriores, incluidas las garantías reales. Así pues, de acuerdo con esta opinión, la aplicación de la excepción

del “curso ordinario de los negocios” sería incompatible con este principio y con la capacidad de los propietarios-licenciantes para controlar la utilización de su propiedad intelectual. Además, si un sublicenciatario puede obtener su derecho libre de toda garantía real anterior, se limitará la capacidad de los prestamistas para controlar las sublicencias imprevistas (con el fin de determinar si fueron concedidas en el curso ordinario de los negocios del licenciatario). Esta es una cuestión que requiere un análisis más detenido.

G. Derechos y obligaciones de los terceros deudores

1. Enfoque general en el proyecto de guía

66. En el proyecto de guía se examinan los derechos y obligaciones de los deudores, excepto el caso en que un deudor otorgue una garantía real sobre un bien para respaldar el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación. Estos terceros deudores (en el proyecto de guía se emplea el concepto de parte obligada a fin de distinguirlo del deudor-otorgante) incluyen al deudor de un crédito por cobrar cedido, a la persona obligada en virtud de un título negociable, al garante/emisor, al confirmante, o a la persona designada cuando el bien gravado revista la forma del producto de una promesa independiente (véase la definición de “producto de una promesa independiente”, en A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación), al banco depositario cuando el bien gravado sea el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria (véase la definición de “derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria” en A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación), así como al emisor de un documento negociable.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

67. En toda labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual debería procederse a analizar los derechos y obligaciones de terceros como el licenciante en una situación en que el licenciatario haya constituido una garantía real sobre su licencia. Del mismo modo en que un banco depositario está protegido cuando el bien gravado es el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria, tal vez convenga proteger asimismo los derechos del licenciante. Por ejemplo, un licenciante puede contribuir a facilitar la financiación de un proyecto del licenciatario conviniendo con el prestamista en hacer aplicar diversas cláusulas de la licencia en caso de que el licenciatario no reembolse el préstamo, concretamente retirándole el derecho a utilizar la licencia o cancelándola. En tales situaciones, es preciso con licenciantes que puedan preservar la integridad de su propiedad intelectual y sus relaciones contractuales.

H. Ejecución de una garantía real

1. Enfoque general en el proyecto de guía

68. De conformidad con el proyecto de guía, tras el incumplimiento, el acreedor garantizado tendrá los siguientes derechos (véase A/CN.9/631, recomendación 134):

- a) a obtener la posesión de un bien corporal gravado;

b) a vender o enajenar de algún otro modo un bien gravado, a arrendarlo o a conceder una licencia respecto de él;

c) a comunicar al otorgante que aceptará un bien gravado a modo de cumplimiento total o parcial de la obligación garantizada;

d) a cobrar el valor o a ejecutar de otro modo una garantía real sobre un bien gravado que sea un crédito por cobrar, un título negociable, un derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria o el producto de una promesa independiente;

e) a ejercer sus derechos en virtud de un documento negociable;

f) a ejecutar su garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble; y

g) a ejercitar cualquier otro derecho previsto en el acuerdo de garantía (excepto si es incompatible con las disposiciones del régimen recomendado en el proyecto de guía) o en cualquier otra regla de derecho.

69. Al ejercer sus derechos, el acreedor garantizado debe actuar de buena fe y de forma comercialmente responsable (véase A/CN.9/631, recomendación 128). En particular, con respecto a la ejecución extrajudicial, el acreedor garantizado deberá acatar esa norma de conducta y ejercer sus recursos a reserva de determinadas notificaciones y de salvaguardias suplementarias (véase A/CN.9/631, recomendaciones 141 a 144).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

70. La ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual plantea problemas especiales que convendría abordar. Por ejemplo, el derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado no es pertinente si el bien gravado es propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendaciones 142 y 143). Se plantea aquí la cuestión (al igual que con todos los tipos de propiedad intelectual) de si debería introducirse un derecho equivalente del acreedor garantizado a asumir el control y cómo se ajustaría ese derecho al tipo concreto de propiedad intelectual de que se tratara.

71. Otra cuestión que convendría examinar es la del derecho del acreedor garantizado a enajenar derechos por concepto de licencia, conceder licencia sobre los mismos, aceptarlos o cobrarlos en lo que respecta a la propiedad intelectual, en particular en casos en que la propiedad intelectual sea indisociable de otro bien (por ejemplo, bienes con marca comercial o bienes con programas informáticos incorporados; véanse los párrafos 38 y 39 *supra*), o en situaciones en que se haya concedido una licencia sobre la propiedad intelectual y deban tenerse en cuenta los derechos del licenciante. Otra de las cuestiones que se plantea es la de las obligaciones de un acreedor garantizado que pase a ser el propietario de una marca comercial o titular de otro derecho de propiedad intelectual, como el de renovar y de mantener debidamente la marca comercial, o de fiscalizar su utilización ante posibles infracciones.

72. Se plantea otra cuestión respecto de los bienes gravados consistentes en bienes que engloban propiedad intelectual. El principal problema radica en la cuestión de hasta qué punto una garantía real únicamente aplicable a los bienes permite al acreedor garantizado negociar o enajenar de otro modo los bienes

de acuerdo con el derecho de propiedad intelectual, teniendo en cuenta toda doctrina de derecho en materia de propiedad intelectual que permita la transferencia de bienes junto con la propiedad intelectual incorporada a dichos bienes (véanse los párrafos 38 y 39 *supra*).

73. Todas estas cuestiones deberían regularse también para los casos en que el bien gravado no fuera propiedad intelectual sino que consistiera en los derechos de un licenciatario derivados de una licencia para la utilización de propiedad intelectual. En tal situación, los derechos del acreedor garantizado pueden verse restringidos. Por ejemplo, si el licenciatario-otorgante ha constituido una garantía real sobre la misma licencia, con un grado inferior de prelación, habitualmente la ejecución de una garantía real con mayor grado de prelación eliminará la garantía real con menor prelación (véase A/CN.9/631, recomendaciones 158 y 159). No obstante, cuando el bien gravado sea meramente una licencia, el acreedor garantizado sólo sucede a los derechos del licenciatario. Un simple licenciatario no puede ejecutar el derecho de propiedad intelectual contra otro simple licenciatario o contra un acreedor garantizado que tenga una garantía real dotada de menor prelación. Únicamente el licenciante (o el titular apropiado del derecho) puede hacerlo (en algunos ordenamientos, los licenciatarios que dispongan de una licencia exclusiva pueden unirse al licenciante como parte en el procedimiento). Así pues, un acreedor garantizado que ejecute su garantía real contra un licenciatario tal vez disponga de derechos limitados contra otras partes. Esta cuestión merece un análisis más detenido, especialmente en lo relativo a la determinación de los “reclamantes concurrentes” de una garantía real sobre licencias de propiedad intelectual.

I. Insolvencia

1. Enfoque general en el proyecto de guía

74. En caso de insolvencia del otorgante, la eficacia de una garantía real se mantendrá, a reserva de las acciones de impugnación y las paralizaciones (véase A/CN.9/631, recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*¹⁰ (en adelante, “la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*”), capítulo XI, recomendaciones 35), 39) y 46)). La prelación de una garantía real también queda preservada a reserva de eventuales créditos preferentes (véase A/CN.9/631, recomendaciones 178 a 180). La financiación concedida después de la apertura del procedimiento no adquiere prelación sobre las garantías reales previas al procedimiento, pero el tribunal de la insolvencia podrá autorizar, en ciertas situaciones, la constitución de garantías reales posteriores a la apertura del procedimiento que gocen de prelación sobre garantías reales constituidas antes de la apertura (véase A/CN.9/631, recomendaciones 66) y 67) de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). Los acreedores garantizados tienen el derecho a participar en procedimientos de insolvencia y a votar sobre un plan de reorganización que pueda ser vinculante para dichos acreedores garantizados, incluso sin la aprobación de éstos cuando se cumplan determinadas condiciones (véase A/CN.9/631, recomendaciones 126), 151) y 152) de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*).

¹⁰ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.05.V.10.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

75. Las disposiciones del proyecto de guía referentes a la aplicación general del régimen de la insolvencia, en particular en lo que respecta a las paralizaciones y a limitaciones similares, serían aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/631, recomendaciones 35), 39), 46) y 49) de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*).

76. No obstante, habría que regular determinadas cuestiones especiales, por ejemplo, la del efecto del rechazo de una licencia en caso de que el deudor insolvente sea el licenciante. En tal situación, es posible que un licenciario haya invertido sumas considerables en el desarrollo y la comercialización de la propiedad intelectual, con lo cual el rechazo de la licencia podría causarle notables pérdidas financieras. Por otra parte, los licenciantes insolventes precisan algún tipo de protección contra una obligación continua de apoyar licencias excesivamente onerosas (véase el régimen aplicable a los contratos en la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*, segunda parte, cap. II, secc. E).

77. Otro ejemplo es el tratamiento dado a la propiedad intelectual como bien propiedad de terceros en casos en que el deudor insolvente sea el licenciario. En tal situación, se plantea la cuestión de si el derecho del licenciario conforme a la licencia debería pasar a formar parte de la masa de la insolvencia cuando otra legislación, como la que rige la propiedad intelectual, restrinja la cesión de tal licencia sin el consentimiento del licenciante. En los casos en que el derecho del licenciario sí pase a formar parte de la masa de la insolvencia, se plantean cuestiones con respecto a la obligación de la masa de la insolvencia de cumplir las obligaciones en curso, como el pago de derechos de licencia, y la facultad del representante de la insolvencia para enajenar la licencia de acuerdo con lo estipulado en la misma. Cabría señalar también que existen diferencias considerables en el tratamiento dado a estas cuestiones en los regímenes de la insolvencia de distintos países, lo cual requerirá que se estudie detenidamente la cuestión con miras a lograr un enfoque armonizado.

J. Financiación para adquisiciones

1. Enfoque general en el proyecto de guía

78. En el proyecto de guía se examina la financiación de adquisiciones con respecto a los bienes corporales. Se prevé un enfoque unitario de la financiación de adquisiciones, en cuyo contexto todas las garantías que respalden el pago del precio de compra de bienes corporales entran en un concepto unitario de la garantía real, con el resultado de que, a excepción de ciertas disposiciones especiales que regulan las garantías reales del pago de adquisiciones, las disposiciones aplicables a las garantías reales son aplicables a las garantías reales del pago de adquisiciones (véase la definición de “garantía real del pago de adquisiciones” en A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación). Como variante, el proyecto de guía prevé un enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones, en cuyo contexto se mantiene la terminología sobre los diversos tipos de garantías que respaldan el precio de compra de bienes corporales, mientras que se introducen determinadas disposiciones especiales para

asegurar que los derechos reales en garantía de la financiación de adquisiciones (véase la definición de “derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones” en A/CN.9/631/Add.1, Introducción, sección B, Terminología y reglas de interpretación) sean tratados como equivalentes funcionales de las garantías reales del pago de adquisiciones.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

79. Las disposiciones del proyecto de guía relativas a la financiación de adquisiciones son únicamente aplicables a los bienes corporales. Una de las consecuencias de este criterio adoptado es que las licencias ordinarias de propiedad intelectual, en cuyo contexto el licenciante se reserva por definición la titularidad y las cesiones de propiedad intelectual con el derecho de cancelación, no se asimilan a garantías reales. En general se acepta y se considera apropiada esa consecuencia. Sin embargo, este enfoque podría tener el resultado imprevisto de que en el proyecto de guía no se abordara la financiación de adquisiciones con respecto a la propiedad intelectual. Dada la importancia de este tipo de financiación, convendría que fuera regulada en el proyecto de guía.

80. Esta cuestión puede ilustrarse con un ejemplo. Supongamos que un otorgante concede a un prestamista una garantía real sobre toda su propiedad intelectual actual y futura. El prestamista inscribirá una notificación de su garantía en el registro general de garantías reales. Supongamos a continuación que un licenciante concede al otorgante una licencia de propiedad intelectual. El licenciante desearía disponer de un mecanismo para adquirir prelación sobre la garantía real preexistente del prestamista, por ejemplo, a fin de garantizar el derecho a percibir derechos de licencia. De acuerdo con las reglas de prelación enunciadas en el proyecto de guía, dado que la prelación se determina principalmente en función del orden cronológico de inscripción, el licenciante no dispone de ningún mecanismo para ello si no tiene una garantía real del pago de adquisiciones. Así pues, a fin de prever la paridad entre los vendedores de bienes y los otorgantes de licencias de propiedad intelectual, parecería apropiado un derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones. Por otra parte, si la prelación se determina en función de las reglas de un registro especializado de la propiedad intelectual, el derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones resulta innecesario (al menos en los ordenamientos jurídicos en que tal registro especializado exista y, en cualquier caso, únicamente con respecto a los derechos de propiedad intelectual que puedan inscribirse en dicho registro). Ello es así porque el prestamista no puede adquirir prelación, a menos que efectúe una nueva inscripción en la que identifique el bien concreto de propiedad intelectual, y el licenciante siempre puede inscribir la licencia a partir del momento en que la conceda y antes de que el prestamista pueda hacer su inscripción. Será preciso estudiar en qué situaciones sería apropiado un derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones, tratándose de propiedad intelectual.

K. Ley aplicable a una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual

1. Enfoque general en el proyecto de guía

81. En virtud del proyecto de guía, la constitución, la eficacia frente a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía real sobre bienes inmateriales están sujetas

a la ley del Estado en que se encuentre el otorgante (véase A/CN.9/631, recomendación 204). El otorgante se encuentra en el Estado en que tenga su establecimiento. En caso de establecimientos en más de un Estado, se hará referencia al Estado en el que el otorgante tenga su sede administrativa (véase A/CN.9/631, recomendación 207).

82. Los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado con respecto a la garantía real se rigen por la ley por ellos elegida y, de no haberse elegido ninguna ley, por la ley que rija el acuerdo de garantía (véase A/CN.9/631, recomendación 212).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

83. Puede convenir introducir una nueva recomendación específicamente relacionada con los bienes en lo que respecta a la ley aplicable a la constitución, a la eficacia entre terceros, a la prelación y a la ejecución de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual. Las convenciones sobre propiedad intelectual adoptan el principio de la territorialidad. A consecuencia de ello, todas las cuestiones referentes a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual se remiten a la ley del lugar en que el acreedor garantizado ejerce su garantía real (*lex protectionis*).

84. Además, conforme al principio de los derechos mínimos, todos los Estados parte en esas convenciones conciertan un nivel básico de protección de los titulares de propiedad intelectual y de sus sucesores. Por último, con arreglo al principio del trato nacional, todo Estado tiene la obligación de no tratar a los nacionales de otro Estado menos favorablemente que a sus propios nacionales. Así se crea un sistema en el que los nacionales de un Estado tienen la seguridad de que en cualquier otro Estado se les reconocerán al menos ciertos derechos mínimos, además de poder gozar de cualquier otro derecho superior que se conceda a los nacionales del Estado de que se trate. La experiencia ha demostrado que esta estructura tiene ventajas, concretamente la de facilitar la administración y la equidad en la aplicación.

85. Otros posibles enfoques se basan en el principio de la “reciprocidad material” o del “país de origen”, en que los derechos de una persona en su propio país o en el Estado “de origen” determinan el alcance de los derechos de una persona en otro Estado. También cabría disponer que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual se regirán por la ley del Estado en que se encuentre el otorgante, con la excepción de un concurso de prelación entre un acreedor garantizado y el beneficiario de una cesión pura y simple de un derecho de propiedad intelectual, que se regiría por la ley del Estado en que se utilizara o se protegiera el derecho de propiedad intelectual.

86. Desde el punto de vista de los prestamistas, sería más eficiente invocar una única ley nacional, tal como se recomendaba en el proyecto de guía (es decir, la ley del Estado en que se encontrara el otorgante), para determinar las cuestiones de constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real prescindiendo del Estado en que se plantearan dichas cuestiones. No obstante, desde el punto de vista de los titulares de la propiedad intelectual, estas cuestiones relativas a una garantía real entrañan también problemas en cuanto a la propiedad y a la ejecución de la garantía, especialmente en el contexto de los derechos mínimos y del trato nacional, cuestiones que se determinan de conformidad con el principio

de la territorialidad. Así pues, es preciso ampliar la labor sobre el régimen apropiado para regular las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.

IV. Conclusiones

87. El proyecto de guía contiene una parte general y una parte específicamente relacionada con los bienes, debido a que tal vez no todos los Estados necesiten todas las partes del proyecto de guía específicamente relacionadas con los bienes. La parte general del proyecto de guía es aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la parte del proyecto de guía que está específicamente relacionada con los bienes no contiene disposiciones (comentarios o recomendaciones) que regulen las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por esta razón, el proyecto de guía remite a la legislación sobre la propiedad intelectual en lo que respecta a toda incoherencia entre su parte general y la legislación sobre la propiedad intelectual. Además, en el proyecto de guía se señala a los Estados la necesidad de plantearse un reajuste de sus respectivas legislaciones a fin de evitar esas incoherencias, aunque sin dar orientación específica al respecto.

88. La Comisión tal vez desee examinar si dicha orientación podría proporcionarse útilmente en un apéndice del proyecto de guía específicamente relacionado con los bienes, en vista de la importancia generalmente reconocida de la propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito financiero y de los efectos perjudiciales que pueden derivarse de una coordinación inadecuada entre las operaciones garantizadas y la legislación sobre propiedad intelectual. Además, la Comisión tal vez desee plantearse si esa labor sería factible en la medida en que entrañaría comentarios y recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes, tales como las que se mencionan más arriba. Como señaló el Coloquio acerca de las Garantías Reales sobre Derechos de Propiedad Intelectual, un importante elemento para asegurar la viabilidad de esa tarea sería la participación de representantes de organizaciones internacionales con experiencia en el campo de la propiedad intelectual, como la OMPI, así como de asociaciones internacionales de profesionales de la propiedad intelectual, junto con representantes de organizaciones internacionales y asociaciones internacionales de expertos en financiación garantizada; esta representación debería estar equilibrada para reflejar adecuadamente las diversas prácticas y los distintos ordenamientos jurídicos del mundo.

89. La Comisión tal vez desee encomendar al Grupo de Trabajo VI la preparación de un texto específicamente relacionado con los bienes en materia de garantías reales sobre propiedad intelectual, que complementara útilmente la labor de la Comisión sobre el proyecto de guía ofreciendo una orientación concreta con respecto a las garantías reales sobre propiedad intelectual. La Comisión tal vez desee también plantearse la posibilidad de invitar a organizaciones internacionales con experiencia en el campo de la propiedad intelectual, como la OMPI, y a asociaciones internacionales de profesionales de la propiedad intelectual y de la financiación garantizada, a participar activamente en esta labor.