



Asamblea General

Distr. general
17 de febrero 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

Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 17° período de sesiones (Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010)

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-13	3
II. Organización del período de sesiones	14-19	7
III. Deliberaciones y decisiones	20	8
IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual	21-58	8
A. Prefacio e introducción	21	8
B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	22	8
C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	23-25	9
D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual	26	10
E. Sistema de inscripción registral	27-29	10
F. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual	30-32	11
G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía referente a propiedad intelectual	33-34	12
H. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual	35	12
I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual	36	13



J.	La financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual	37-40	13
K.	Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual	41-56	14
L.	Cuestiones de transición	57	19
M.	Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia	58	19
IV.	Labor futura	59-61	19

I. Introducción

1. En este período de sesiones, el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) continuó su labor de preparación de un anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (denominada en adelante “la Guía”)¹ referente en concreto a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, conforme a una decisión adoptada por la Comisión en su 40º período de sesiones, celebrado en 2007². La Comisión decidió ocuparse del tema de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual para atender a la necesidad de complementar la labor ya realizada sobre la Guía dando a los Estados orientaciones concretas sobre cómo coordinar debidamente el régimen de las operaciones garantizadas con el de la propiedad intelectual³.

2. En su 39º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión estudió su posible labor futura en relación con el régimen legal de la financiación garantizada. Se señaló que la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes y las marcas comerciales) se estaba convirtiendo en una fuente de crédito sumamente importante y que, por consiguiente, no debería quedar excluida de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. Se observó también que las recomendaciones formuladas en el proyecto de guía eran aplicables en general a las garantías reales sobre propiedad intelectual, en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen de la propiedad intelectual. Asimismo se indicó que, como las recomendaciones del proyecto de guía se habían preparado sin tener en cuenta la problemática propia del régimen de la propiedad intelectual, convendría que los Estados promulgantes se plantearan la posibilidad de introducir en las recomendaciones los ajustes que fueran necesarios para abordar esas cuestiones⁴.

3. A fin de dar una mayor orientación a los Estados, se sugirió que la Secretaría, en colaboración con las organizaciones internacionales que tuvieran conocimientos periciales en materia de financiación garantizada y sobre el régimen legal de la propiedad intelectual, en particular la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), preparara una nota para presentar a la Comisión en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que podría entablar la Comisión como complemento del proyecto de guía. Se sugirió también que, con miras a obtener asesoramiento pericial y aportaciones del sector interesado, la Secretaría organizara las reuniones de expertos y los coloquios necesarios⁵. Tras deliberar, la Comisión pidió a la Secretaría que, en colaboración con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI, preparara una nota en la que se analizara el alcance de su labor futura en lo que respecta a la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió también a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la

¹ Actualmente disponible en la página de la CNUDMI en Internet: (<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/final-final-e.pdf>). Se editará como publicación de las Naciones Unidas destinada a la venta.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párr. 162.

³ *Ibid.*, párr. 157.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17)*, párrs. 81 y 82.

⁵ *Ibid.*, párr. 83.

financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual y que procurara conseguir la máxima participación posible de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo⁶.

4. En atención a esas solicitudes, la Secretaría, en colaboración con la OMPI, organizó un coloquio relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual, que se celebró en Viena los días 18 y 19 de enero de 2007. Asistieron a él expertos en financiación garantizada y en los regímenes legales de la propiedad intelectual, entre ellos representantes de los gobiernos y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales. Durante el coloquio se formularon varias sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en el proyecto de guía para abordar las cuestiones específicas que plantea la financiación garantizada por propiedad intelectual⁷.

5. Durante la primera parte de su 40º período de sesiones, celebrada en Viena del 25 de junio al 12 de julio de 2007, la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632). En la nota se tenían en cuenta las conclusiones a que se había llegado en el coloquio. A fin de dar a los Estados suficiente orientación sobre los ajustes que cabría introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de la financiación garantizada y el régimen de la propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un anexo del proyecto de guía que tratara en particular de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual⁸.

6. En la segunda parte de su 40º período de sesiones, celebrada en Viena del 10 al 14 de diciembre de 2007, la Comisión concluyó y aprobó la Guía, quedando entendido que posteriormente se prepararía un anexo de ésta que trataría en concreto de las garantías reales sobre propiedad intelectual⁹.

7. En su 13º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 19 al 23 de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un borrador del anexo de la Guía referente a la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (en adelante, “el proyecto de anexo”) en el que se recogieran sus deliberaciones y decisiones (véase A/CN.9/649, párr. 13). Dado que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo acerca de si ciertos aspectos de la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, párrs. 98 a 102) guardaban suficiente relación con el régimen de las operaciones garantizadas para que se justificara su análisis en el proyecto de anexo, decidió volver a examinar esas cuestiones en una ulterior reunión y recomendó que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) que las estudiara (véase A/CN.9/649, párr. 103).

⁶ *Ibid.*, párr. 86.

⁷ Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

⁹ *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part II))*, párrs. 99 y 100.

8. En su 41º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 16 de junio al 3 de julio de 2008, la Comisión acogió con satisfacción los progresos realizados por el Grupo de Trabajo. También tomó nota de la decisión del Grupo de Trabajo relativa a algunos aspectos de la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual y decidió que debía informarse al respecto al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su siguiente período de sesiones, expresara una opinión preliminar. Además, decidió que, en caso de que después de ese período de sesiones quedara alguna cuestión pendiente que debiera ser examinada conjuntamente por los dos grupos de trabajo, la Secretaría debería poder organizar, a su discreción, un debate conjunto acerca de la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual¹⁰.

9. En su 14º período de sesiones, celebrado en Viena del 20 al 24 de octubre de 2008, el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto de anexo en que se recogieran sus deliberaciones y decisiones (véase A/CN.9/667, párr. 15). El Grupo de Trabajo también remitió al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) ciertas cuestiones relativas a las repercusiones de la insolvencia en una garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/667, párrs. 129 a 140). A este respecto, se consideró en general que debía hacerse lo posible por concluir cuanto antes el examen de esas cuestiones, a fin de poder incorporar sus resultados al texto del proyecto de anexo en otoño de 2009 o a comienzos de la primavera de 2010, y a fin de que la Comisión, en su 43º período de sesiones de 2010, aprobara definitivamente el proyecto, quedando así adoptado (véase A/CN.9/667, párr. 143).

10. En su 15º período de sesiones (Nueva York, 27 de abril a 1 de mayo de 2009), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor sobre la base de una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1 a Add.4). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto de anexo en el que se reflejaran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, párr. 16). Además, tras haber estudiado una nota de la Secretaría titulada “Examen de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia en lo relativo a la propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.V/WP.87), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de ese examen sobre las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciataria de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte insolvente en virtud de un acuerdo de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 22 a 40) y remitió dicho examen al Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122). El Grupo de Trabajo entabló, además, un debate preliminar acerca de su futuro programa de trabajo (véase A/CN.9/670, párrs. 123 a 126).

¹⁰ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párr. 326.

11. En su 36° período de sesiones, el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) examinó las cuestiones relacionadas con la insolvencia que le remitió el Grupo de Trabajo VI, basándose en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.87 y A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 y en un extracto del informe del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo V aprobó el contenido de las partes del proyecto de anexo que se ocupaban de las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual sobre una garantía real constituida sobre los derechos de dicha parte insolvente en virtud de un acuerdo de licencia, conforme aparecen en los párrafos 22 a 40 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, así como las conclusiones y revisiones acordadas por el Grupo de Trabajo VI en su 15° período de sesiones (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122).

12. En su 42° período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009), la Comisión elogió los progresos realizados hasta el momento por el Grupo de Trabajo y la Secretaría e insistió en la importancia del proyecto de suplemento (denominado antes “proyecto de anexo”). La Comisión elogió también los resultados de la labor de coordinación entre los Grupos de Trabajo V y VI en cuestiones relacionadas con la insolvencia en un contexto de propiedad intelectual. Tomando nota del interés expresado por el mundo profesional de la propiedad intelectual, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que acelerara su labor a fin de finalizar el proyecto de suplemento en uno o dos períodos de sesiones para presentarlo a la Comisión con miras a que ésta lo ultimara y adoptara en su 43° período de sesiones, en 2010, con miras a que el proyecto de suplemento pueda ser sometido a la aprobación de los Estados a la mayor brevedad posible. Además, la Comisión tomó nota con interés de los futuros temas de trabajo examinados por el Grupo de Trabajo, en sus períodos de sesiones 14° y 15°, y convino en que, si se disponía de tiempo, se prosiguieran los preparativos de esos temas durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo en su 16° período de sesiones. En cuanto al procedimiento a seguir para la preparación del futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo, la Comisión convino en que la Secretaría organizara un coloquio internacional a comienzos de 2010 con una abundante participación de expertos procedentes de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y del sector privado. Se convino en general en que, mediante la nota que prepararía la Secretaría, la Comisión estaría en mejores condiciones para examinar y tomar una decisión acerca del futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo en su 43° período de sesiones, en 2010¹¹.

13. En su 16° período de sesiones (Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7) y en una propuesta presentada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (A/CN.9/WG.VI/WP.40). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto de suplemento en que se recogieran sus deliberaciones y decisiones (véase A/CN.9/685, párr. 19). Además, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del análisis de las cláusulas de revocación automática y aceleración que prevén los

¹¹ *Ibid.*, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 317 a 319.

acuerdos de licencia de propiedad intelectual para los casos de insolvencia de un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual, y lo remitió al Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/685, párr. 95).

II. Organización del período de sesiones

14. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 17º período de sesiones en Nueva York del 8 al 12 de febrero de 2010. Asistieron al período de sesiones los representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Belarús, Camerún, Canadá, China, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kenya, Madagascar, Marruecos, México, Noruega, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Suiza, Tailandia, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).

15. También asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Bangladesh, Bélgica, Filipinas, Ghana, Indonesia, Panamá, Qatar, Rumania y Turquía. Asistieron asimismo al período de sesiones la siguiente Entidad y el siguiente Estado no miembro: Palestina y Santa Sede.

16. Asistieron asimismo observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Comunidad del Caribe (CARICOM) y Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por la Comisión*: American Bar Association (ABA), American Intellectual Property Organization (AIPLA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Commercial Finance Association (CFA), European Communities Trademark Association (ECTA), Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, International Trademark Association (INTA) y Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión.

17. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes integrantes de la Mesa:

Presidenta: Sra. Kathryn SABO (Canadá)

Relator: Sr. Léopold Noel BOUMSONG (Camerún)

18. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos: A/CN.9/WG.VI/WP.41 (Programa provisional anotado), y A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1 a Add.7 (Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual).

19. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones y programación de las reuniones.
2. Elección de la Mesa.

3. Aprobación del programa.
4. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.
5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

20. El Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1 a Add.7). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo al respecto se reseñan más adelante en los capítulos IV y V. A reserva de los cambios mencionados en el capítulo IV, el Grupo de Trabajo adoptó las recomendaciones y el contenido del comentario del proyecto de suplemento. Se pidió a la Secretaría que preparara una versión final del proyecto de suplemento con miras a presentarla a la Comisión en su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010) a fin de que la ultimara y la adoptara.

IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual

A. Prefacio e introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.42)

21. Con respecto al prefacio y a la introducción se convino en que en el párrafo 29 se aclarara que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado tenía derecho a disponer del bien gravado y que el cesionario adquiría los derechos del otorgante libres de toda garantía real con un grado de prelación inferior al de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante. Además, se convino en que en el párrafo 29 se hicieran las remisiones apropiadas a la parte pertinente del capítulo VIII de la Guía y del proyecto de suplemento, relativa a la ejecución de una garantía real. Además se convino que en el párrafo 51 se insertara un ejemplo de un caso que originara confusión al consumidor respecto de las marcas comerciales y que dicho ejemplo sustituyera al que figuraba en el texto, que se refería simplemente a una infracción. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del prefacio y de la introducción.

B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1)

22. Con respecto al capítulo I, relativo al ámbito de aplicación y a la autonomía de las partes, se convino en que en la última frase del párrafo 11 se aclarara que la lista que figuraba a continuación de ese párrafo era indicativa y que, por lo tanto, el derecho interno de la propiedad intelectual podía también regular cuestiones no enumeradas en esa lista. Además se convino en que en el párrafo 19 habría que evitar hacer referencia a toda inscripción registral voluntaria de una garantía real sobre derechos de autor, pues esa cuestión era regulada por los derechos internos de forma distinta en cada Estado. Además se convino en que en el párrafo 22 se

puntualizara que el concepto de “posesión” no podía aplicarse a los bienes inmateriales, dado que en la Guía este concepto se definía en el sentido de “posesión efectiva”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó el contenido del capítulo I sobre el ámbito de aplicación y la autonomía contractual de las partes.

C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/ WP.42/Add.2)

23. Con respecto al capítulo II, relativo a la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual, se convino en que:

a) En el párrafo 2 se aclarara que, conforme a la Guía, las garantías reales sobre propiedad intelectual podían constituirse mediante un acuerdo escrito entre el otorgante y el acreedor garantizado;

b) En la quinta frase del párrafo 4 se aclarara que, en algunos casos, el acreedor garantizado era el cedente de un bien, mientras que, en otros, el acreedor garantizado era el cesionario y que, en uno y otro caso, se constituía una garantía real para garantizar el cobro de la parte no pagada del precio de adquisición;

c) En el párrafo 7 se aclarara que el requisito de la identificación concreta de los bienes gravados en el acuerdo de garantía era también aplicable a los tipos de propiedad intelectual distintos de los derechos de autor (por ejemplo, a las patentes), y que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, las partes podían simplemente gravar por separado los derechos exclusivos como derechos de autor;

d) Se revisarían los párrafos 17 y 18 a fin de evitar incoherencias con los párrafos 23 y 24 del capítulo I;

e) Al final del párrafo 27, se agregara una referencia a la posibilidad de que el acreedor garantizado tratara de controlar mediante acuerdo el pago de regalías, no solamente prohibiendo al licenciatario que concediera una sublicencia sobre la propiedad intelectual gravada sino también prohibiendo la cesión del derecho al cobro de regalías en concepto de sublicencia; y

f) En el mismo párrafo, se aclarara que la violación por el licenciatario de cualquiera de los acuerdos mencionados podía hacer que el licenciatario incurriera en responsabilidad por daños y perjuicios, pero que esa violación no invalidaría ninguna garantía real constituida por el licenciatario en violación de un acuerdo con el licenciante.

24. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó el contenido del capítulo II, relativo a la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual.

25. A continuación el Grupo de Trabajo examinó la recomendación 243. Se convino en que las palabras “salvo que las partes hayan estipulado otra cosa en el acuerdo de garantía” eran superfluas, dado que la recomendación 10 de la Guía ya bastaba para consagrar la autonomía de las partes, por lo que deberían suprimirse. Se convino también en que la segunda frase de la recomendación 243 se trasladara al comentario, pues trataba de una cuestión regulada en el capítulo VIII, relativo a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual. En respuesta a una

pregunta, se señaló que la doctrina del “agotamiento” no tenía interés en el contexto de la recomendación 243. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo adoptó la recomendación 243.

D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, párrs. 1 a 10)

26. Con respecto al capítulo III, relativo a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual, se convino en que se revisara el párrafo 4 para que mencionara la posibilidad de que en un registro especial no solamente pudiera inscribirse una notificación sino también un documento relativo a una garantía real. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo adoptó el contenido del capítulo III, relativo a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual.

E. Sistema de inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, párrs. 10 a 54)

27. Con respecto al capítulo IV, relativo al sistema de inscripción registral, se convino en que:

a) En el párrafo 19 se explicara que el problema de la coordinación con un registro general de las garantías reales se plantearía incluso cuando existiera un registro especial de ámbito regional o internacional;

b) En los párrafos 26 y 27 se evitara hacer suposiciones generales sobre el costo de la inscripción en un registro especial debido a que ese costo variaba de un Estado a otro y a que la expansión de los registros electrónicos tendían a reducir los costos derivados de la inscripción;

c) En los párrafos 28 a 36 se aclararan los fundamentos del contenido de esos párrafos; y

d) En el párrafo 48 se explicara el motivo por el que en la recomendación 244 se adoptaba, acerca de la repercusión de la transferencia de un bien gravado en la eficacia de la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual, un enfoque distinto del seguido en la recomendación 62 respecto de las garantías reales constituidas sobre otros tipos de bienes (por ejemplo, en la multiplicidad de licencias y la frecuencia de transferencias de propiedad intelectual).

28. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo IV, relativo al sistema registral.

29. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la recomendación 244. Se convino en reformular la primera frase de la recomendación 244 en los siguientes términos: “La ley debería prever que la inscripción de la notificación de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales conservará su eficacia aunque haya habido una transferencia de la propiedad intelectual gravada”. En cuanto a la segunda frase de la recomendación 244, el Grupo de Trabajo convino en que se insertara en el comentario y que fuera revisada de modo que mencionara su objetivo de asegurar que la inscripción de una notificación en el

registro general de las garantías reales no perdería su eficacia. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó la recomendación 244.

F. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, párrs. 1 a 49)

30. Con respecto al capítulo V, relativo a la prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual, se convino en que:

- a) Se revisara el párrafo 28 con el fin de explicar que:
 - i) El “curso ordinario de los negocios” era un concepto de derecho mercantil o del régimen de las operaciones garantizadas y que no procedía del derecho interno de la propiedad intelectual;
 - ii) En el derecho interno de la propiedad intelectual no se hacía ninguna distinción entre los distintos tipos de licencias no exclusivas, pero se abordaba la cuestión de si estaban o no autorizadas y de si, por lo tanto, un acreedor garantizado, como titular de un derecho en virtud del régimen de la propiedad intelectual, podía demandar a un supuesto licenciatarario como infractor; y que
 - iii) La recomendación 81 c) no afectaba a los derechos del acreedor garantizado como titular de un derecho en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (por ejemplo, a demandar a los infractores);
- b) El párrafo 40 era ambiguo y debería aclararse;
- c) En el comentario debería aclararse en general que:
 - i) La recomendación 81 c) era aplicable a las situaciones en que se constituyera una garantía real antes de la celebración del acuerdo de licencia; y que
 - ii) Si la garantía real era constituida después de la celebración del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado no dispondría de más derechos que el otorgante (conforme al principio *nemo dat*; véase también la recomendación 13); y
- d) En el comentario deberían enunciarse ejemplos para explicar las repercusiones de la recomendación 81 c) en un contexto de propiedad intelectual, y en uno de esos ejemplos podría reflejarse la cuestión tratada en el actual enunciado de la recomendación 245.

31. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo V, relativo a la prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual.

32. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la recomendación 245. Según la opinión general, el enunciado actual de esa recomendación tenía un alcance demasiado restringido, si se comparaba con la recomendación 81 c). Por consiguiente, se sugirió que se reformulara la recomendación de modo que dispusiera que la regla enunciada en la recomendación 81 c) no afectaba a los derechos que tuviera el acreedor garantizado como titular en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual. Se expresaron dudas sobre si esta revisión sería útil, pues se limitaba a reafirmar el

principio consagrado en la recomendación 4 b) y se basaba en la suposición errónea de que existía una regla en el derecho interno de la propiedad intelectual que prevalecería sobre lo dispuesto en la recomendación 81 c). Sin embargo, predominó la opinión de que el enunciado sugerido regularía adecuadamente los problemas planteados por la recomendación 81 c). Se sostuvo que el principio enunciado en la recomendación 4 b) era tan importante que sería muy beneficioso reafirmarlo en ese contexto. Se observó asimismo que no podía hacerse ninguna declaración general sobre el contenido del derecho interno de la propiedad intelectual a este respecto, ya que difería de un Estado a otro. Tras deliberar, se convino en que el texto enmendado de la recomendación 245 fuera el siguiente: “El régimen debería disponer que la regla enunciada en la recomendación 81 c) será aplicable a los derechos que tenga un acreedor garantizado en virtud de ese régimen y no afectará a los derechos que el acreedor garantizado pueda tener conforme al derecho interno de la propiedad intelectual”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó la recomendación 245.

G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía referente a propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 1 a 5)

33. El Grupo de Trabajo adoptó sin cambios el contenido del capítulo VI, relativo a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía referente a propiedad intelectual.

34. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la recomendación 246. Según la opinión general, su enunciado actual no era útil, dado que el régimen recomendado en la Guía reconocía la autonomía de las partes, no preveía ninguna limitación sobre la preservación de los bienes gravados y remitía al derecho interno de la propiedad intelectual en la medida en que ese derecho previera una limitación de la autonomía de las partes. Al mismo tiempo se convino en que, en ciertos casos (por ejemplo, en la insolvencia del otorgante, véase el apartado 1) del documento A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3), era importante permitir al acreedor garantizado que adoptara medidas para preservar la propiedad intelectual gravada. Tras deliberar se convino en enmendar el texto de la recomendación 246 para que dijera lo siguiente: “El régimen debería disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrán convenir en que el acreedor garantizado tendrá derecho a adoptar medidas para preservar la propiedad intelectual gravada”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó la recomendación 246.

H. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 6 y 7)

35. El Grupo de Trabajo adoptó sin cambios el contenido del capítulo VII, relativo a los derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual.

I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 8 a 32)

36. Con respecto al capítulo VIII, relativo a la ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual, se convino en que la última frase del párrafo 30 se aclarara que, en caso de incumplimiento de un acuerdo de garantía: a) el licenciante conservaría todos sus derechos contractuales, inclusive el de revocar el acuerdo de licencia; y b) el acreedor garantizado del licenciario que dispusiera de una garantía real sobre el derecho del licenciario al cobro de subregalías conservaría el derecho a cobrar esas subregalías. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo VIII, relativo a la ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual.

J. La financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 33 a 58)

37. Con respecto al capítulo IX, relativo a la financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual, un gran número de delegaciones se declararon partidarias de un régimen que traspusiera el comentario y las recomendaciones de la Guía respecto de los bienes corporales de modo que fueran aplicables en un contexto de propiedad intelectual. En cuanto a la terminología empleada, se convino en que, en vez de hacer referencia, en un contexto de propiedad intelectual, a bienes de consumo, bienes de equipo o existencias, habría que aludir a la propiedad intelectual de que dispusiera el otorgante para fines personales, familiares o domésticos, para uso comercial o venta y para la concesión de licencias, respectivamente (véase Introducción, sección C, terminología). Se expresaron algunas dudas acerca de si se podía hacer referencia a la propiedad intelectual de que dispusiera el otorgante con fines de venta o de concesión de licencias en el curso ordinario de los negocios del otorgante, habida cuenta de que el concepto de “curso ordinario de los negocios” no procedía del derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, se sostuvo que la mención de ese concepto en el capítulo del proyecto de suplemento relativo a la financiación de adquisiciones representaba una solución de avenencia aceptable para establecer un régimen de los derechos de financiación de adquisiciones en la propiedad intelectual que sería concomitante con el régimen de la financiación de adquisiciones aplicable a los bienes corporales.

38. Se expresaron opiniones divergentes sobre el criterio que habría que seguir para determinar si una operación se realizaba o no en el curso ordinario de los negocios. Según una de las opiniones, una operación basada en condiciones ordinarias y convenida sin negociación constituiría una operación normalmente realizada en el curso ordinario de los negocios, mientras que una operación adaptada a las necesidades de las partes y concertada después de una negociación sería una operación realizada al margen del curso ordinario de los negocios. Otra delegación consideró que habría que destacar la finalidad primordial del uso de la propiedad intelectual por parte del otorgante. Se estimó que, si el otorgante disponía de propiedad intelectual para fines de venta o de concesión de licencias, toda operación relativa a esa propiedad intelectual constituiría normalmente una operación realizada en el curso ordinario de los negocios del otorgante. No obstante, se observó que la propiedad intelectual podía utilizarse con múltiples fines

(por ejemplo, una patente podría ser utilizada por un fabricante en su negocio y por otras personas a las que el fabricante otorgara una licencia). Por este motivo se señaló que habría que hacer referencia al objetivo primordial de la propiedad intelectual pertinente. Tras deliberar, se convino en que en el comentario del capítulo IX del proyecto de suplemento, relativo a la financiación de adquisiciones en un contexto de propiedad intelectual, habría que aclarar que las distinciones que se hicieran entre diversos tipos de propiedad intelectual deberían basarse en el objetivo primordial de su utilización.

39. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó el contenido del capítulo IX, relativo a la financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual.

40. A continuación el Grupo de Trabajo examinó las recomendaciones 247 a 252. Se convino en que esas recomendaciones podrían presentarse en forma de recomendación única en la que se explicara el modo en que las recomendaciones de la Guía sobre la financiación de adquisiciones se aplicarían en un contexto de propiedad intelectual. Se convino también en que, en la recomendación 248, se hiciera referencia al objetivo por el que el otorgante tuviera la propiedad intelectual. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo adoptó las recomendaciones 247 a 252.

K. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/ WP.42/Add.6, párrs. 1 a 40)

41. Con respecto al capítulo X, relativo a la ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual, el Grupo de Trabajo convino en que:

a) En el párrafo 10 se aclarara que, cuando el otorgante de una garantía real sobre propiedad intelectual estuviera situado en un Estado que no fuera el Estado en que la propiedad intelectual estuviera amparada, podría ocurrir que la garantía real no fuera oponible a terceros en virtud de la ley de ese último Estado;

b) En el comentario se especificara el hecho de que, en algunos Estados, las cuestiones ejecutorias eran reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual, lo cual significaba que la ley del Estado que amparaba la propiedad intelectual sería aplicable a esas cuestiones; y

c) En el párrafo 36 y en su título se suprimiera la referencia al cambio de ubicación del “bien gravado”, dado que no podría hablarse de ubicación cuando se tratara de un derecho de propiedad intelectual que fuera un bien inmaterial.

42. A reserva de estos cambios y en el entendimiento de que, según lo que se decidiera respecto de la recomendación 253, podría tener que volver a examinar el capítulo X, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo X, relativo a la ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual.

43. El Grupo de Trabajo pasó a examinar la recomendación 253. Como complemento de las tres variantes que se presentaban al final del capítulo X, se propuso una cuarta variante cuyo texto era el siguiente:

“Dentro de los límites de la normativa que regule la transferibilidad de propiedad intelectual, el régimen debería disponer que:

a) Cuando la propiedad intelectual esté inscrita en un registro especial, la ley aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en donde se lleve el registro. En cambio, la ley aplicable a la ejecución de tal garantía real será el derecho interno del Estado en que esté ubicado el otorgante;

b) Cuando la propiedad intelectual no esté inscrita en un registro especial o cuando no se disponga de un registro de esta índole, la ley aplicable a las cuestiones de constitución, oponibilidad a terceros y ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será, de ser ello posible, la ley del Estado en que se encuentre el otorgante. Sin embargo, la ley del Estado en que esté amparada la propiedad intelectual será la ley aplicable a la prelación frente a reclamantes concurrentes y, en particular, a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente al derecho de todo cesionario o de todo licenciatario de la propiedad intelectual gravada.”

44. Se explicó que el texto propuesto se basaba en las variantes B y C de la recomendación 253, que se exponían al final del capítulo X (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6), y que sería aplicable en la medida en que su aplicación no fuera incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4b)). Se explicó asimismo que se hacía referencia a la inscripción de un derecho de propiedad intelectual (y no de una garantía real sobre propiedad intelectual) en un registro de la propiedad intelectual suponiendo que el derecho interno de la propiedad intelectual permitiría la inscripción de una notificación o de un documento referente a una garantía real en un registro de la propiedad intelectual que tuviera efectos frente a terceros (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, párr. 4).

45. Se hicieron varias sugerencias. Concretamente se propuso que, si se mantenía el título referente a la ley aplicable a la transferibilidad, debería ir acompañado de una explicación en el comentario en que se indicara que en ninguna de las recomendaciones de la Guía sobre la ley aplicable se abordaban cuestiones de transferibilidad; de no ser así, habría que suprimir dicho título. Se sugirió también que se hiciera referencia a si un derecho de propiedad intelectual podía inscribirse en un registro, y no a si estaba efectivamente inscrito. Por otra parte, se sugirió que las cuestiones de oponibilidad a terceros y de prelación se remitieran a la ley del mismo Estado. Se consideró también que con las palabras “de ser ello posible” se mermaba la certeza que pretendía lograrse en cuanto a la ley aplicable, por lo que esas palabras deberían suprimirse. Todas esas sugerencias fueron respaldadas.

46. No obstante, se expresó la reserva de que un enfoque basado en la posibilidad de que un derecho de propiedad intelectual pudiera inscribirse o no en un registro de la propiedad intelectual con el fin de determinar la ley aplicable podría ir en contra del requisito de la igualdad de tratamiento de los titulares de derechos en virtud del derecho constitucional de determinados Estados y también podría ir en contra de la Directiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la ejecución de derechos de propiedad intelectual (conocida también como Directiva IPR sobre ejecución o “IPRED”). Se respondió que no había motivos para temer por la igualdad de los titulares de derechos, dado que: a) la regla que se analizaba abordaba la cuestión del derecho aplicable a las garantías reales y no a los derechos sustantivos de los titulares de derechos; b) los Estados miembros de la Unión Europea ya seguían ese enfoque y no se

consideraba que con él se violara la Directiva IPR sobre ejecución; c) ese enfoque estaría justificado en base a las expectativas de las partes en acuerdos de garantía (y no de los titulares de derechos de propiedad intelectual) referentes a los registros existentes de la propiedad intelectual; y d) en la Guía ya se seguía ese enfoque con respecto a los bienes corporales (véanse las recomendaciones 203 y 205).

47. Sin embargo, a fin de paliar la reserva expresada y de ayudar al Grupo de Trabajo a llegar a un acuerdo sobre el enfoque denominado “mixto” o “combinado”, en el que se combinaran la ley del Estado en que se amparara la propiedad intelectual y la ley del Estado en que se encontrara el otorgante, se propuso una quinta variante. De acuerdo con esa variante, la constitución y la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual podía remitirse a la ley del Estado en el que se amparara la propiedad intelectual, a menos que las partes eligieran la ley del Estado de ubicación del otorgante; y la oponibilidad a terceros y la prelación de tal garantía se remitiría a la ley del Estado en que se amparara la propiedad intelectual.

48. Si bien se expresó cierto apoyo por la quinta variante, se formularon varias reservas. Se objetó que, al remitirse a la autonomía de las partes las cuestiones de derecho de propiedad y de legislación sobre procedimiento civil, se iba más allá de los principios generalmente aceptados sobre conflicto de leyes y del enfoque general de la Guía, que remitían únicamente los derechos y deberes mutuos del otorgante y del acreedor garantizado a la ley elegida por ellos (véanse las recomendaciones 10 y 216). Se objetó también que, al hacerse posible que las cuestiones de constitución de garantías pudieran remitirse a la ley de un Estado y las de oponibilidad a terceros a la ley de otro Estado, el texto propuesto solamente resultaba útil para los Estados que hubieran aplicado las recomendaciones de derecho sustantivo de la Guía que trataban la constitución y la oponibilidad a terceros como cuestiones diferenciadas.

49. A fin de ayudar al Grupo de Trabajo a llegar a un consenso, se propuso una sexta variante que sustituyera a todas las demás y cuyo texto dijera lo siguiente:

“El régimen debería disponer que la ley aplicable a la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté situado el otorgante, a menos que las partes en el acuerdo de garantía convengan que la ley aplicable a esta cuestión será la del Estado en que se ampare la propiedad intelectual.

El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente a los derechos de un cesionario, licenciatarario u otro acreedor garantizado será la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada.

El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente a todos los demás reclamantes concurrentes será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante.

El régimen debería disponer que la ley aplicable a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté situado el otorgante, a menos que las partes en el acuerdo de garantía convengan que la ley aplicable a esta cuestión será la del Estado en que se ampare la propiedad intelectual.”

50. Si bien esta propuesta obtuvo cierto apoyo, suscitó también varias reservas. Se reiteraron las reservas expresadas en relación con la quinta variante. Además, se objetó que la regla propuesta tal vez resultara demasiado compleja y difícil de aplicar. A este respecto se sugirió que esta última propuesta se simplificara con un enunciado del siguiente tenor:

“El régimen debería disponer que:

a) A menos que las partes en el acuerdo de garantía opten por la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada, la ley aplicable a la constitución y a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante;

b) La ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario, licenciatario u otro acreedor garantizado será la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada; y

c) La ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a todos los demás reclamantes será la ley del Estado en que esté situado el otorgante.”

51. Se sostuvo que la regla propuesta podría modificarse de forma que la ley del Estado que amparara la propiedad intelectual fuera aplicable a las cuestiones de constitución y ejecución de garantías reales salvo acuerdo en contrario de las partes. Si bien esa propuesta obtuvo cierto apoyo, se reiteraron las reservas antes mencionadas acerca de la remisión de la constitución y de la oponibilidad a terceros a la ley de distintos Estados y sobre la remisión de las cuestiones de constitución y ejecución de garantías reales a la autonomía de las partes. A este respecto se hizo referencia a la posibilidad de que la ley que eligieran las partes para aplicar a la constitución y ejecución de una garantía real se dejara de lado si se consideraba manifiestamente contraria al orden público, o mediante la aplicación de las normativas legales imperativas del Estado del foro (véase la recomendación 222). Además se objetó que la constitución de una garantía real sobre una patente o una marca comercial inscrita en un registro nacional de patentes o marcas comerciales podría remitirse a la ley del Estado de ubicación del otorgante. Se observó asimismo que antes habría que estudiar las consecuencias que tendría la regla propuesta en determinados casos. Se sostuvo también que si se adoptara esa regla, habría que introducir cambios sustanciales en el comentario. Por otra parte, se señaló que, si no se podía llegar a un acuerdo sobre una recomendación, sería mejor presentar varias opciones a la Comisión para que adoptara una decisión definitiva. A este respecto se afirmó que, en particular en lo que respecta al conflicto de leyes, era importante llegar a un acuerdo sobre una recomendación, ya que de lo contrario se aplicaría una regla distinta en función de las normas sobre conflictos de leyes del Estado del foro, y esta situación perpetuaría la incertidumbre actual y tendría repercusiones negativas sobre el costo del crédito y su oferta.

52. Durante las deliberaciones se expresó la opinión de que en los tratados sobre el derecho de la propiedad intelectual se consagraba en general la ley del Estado que amparaba dicha propiedad, hecho del que no podía hacerse caso omiso. Se respondió que, si bien no podía menospreciarse la importancia de un enfoque basado en la ley del Estado que amparara la propiedad intelectual, no todos los

tratados sobre el derecho de la propiedad intelectual llegaban a ese resultado en lo que respecta al derecho interno de la propiedad intelectual.

53. Se apoyaron todas las tres opciones expuestas al final del capítulo X (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6). Se respaldó asimismo la cuarta opción antes mencionada (véase el párrafo 43 *supra*). A este respecto se convino en que la cuarta opción era una versión mejorada de la opción B, presentada en el capítulo X, y que debería sustituir a la opción B.

54. Sin embargo, dado que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso sobre ninguna de esas opciones, se intentó llegar a un acuerdo consensuado sobre una recomendación, por lo que el Grupo entabló un debate sobre una versión combinada de las opciones quinta y sexta (véase el párrafo 50 *supra*), cuyo texto era el siguiente:

“Versión A: El régimen debería disponer que la ley aplicable a la constitución y a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley de los Estados en los que se ampare la propiedad intelectual, salvo si el acuerdo de garantía estipula que esas cuestiones se regirán por la ley del Estado en que se encuentre el otorgante. El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a los derechos de un cesionario, licenciario u otro acreedor garantizado será la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada. El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a todos los demás reclamantes será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante.”

“Versión B: El régimen debería disponer que la ley aplicable a la constitución y a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante, salvo si el acuerdo de garantía estipula que esas cuestiones se regirán por la ley del Estado en que esté amparada la propiedad intelectual. El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a los derechos de un cesionario, licenciario u otro acreedor garantizado será la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada. El régimen debería disponer que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a todos los demás reclamantes será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante.”

55. Se observó que la diferencia entre la primera versión y la segunda radicaba en el hecho de que, a falta de acuerdo entre las partes, conforme a la primera versión, la constitución y ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual se regiría por la ley del Estado que amparara dicha propiedad, mientras que, conforme a la segunda versión, esas cuestiones se regirían por la ley del Estado de ubicación del otorgante. Varias delegaciones señalaron que, si en el texto propuesto se combinaban debidamente la ley del Estado que ampare la propiedad intelectual con la ley del Estado de ubicación del otorgante, esta solución de avenencia sería aceptable. Además, se indicó que el texto propuesto sería aceptable, en particular, si se omitía la referencia a la autonomía de las partes con respecto a la ley aplicable a la constitución y ejecución de una garantía real. En cuanto a la redacción,

se señaló que cabría combinar las dos versiones colocando la primera frase de cada una de ellas como variantes entre corchetes.

56. Si bien se apoyaron las dos versiones de la propuesta de “transacción” mencionada, se expresó preferencia por la versión A. Sin embargo, dado que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso, decidió que se mantuvieran las tres opciones presentadas al final del capítulo X, sustituyéndose la segunda opción por el texto antes mencionado (véase el párrafo 43 *supra*) y las dos versiones de la propuesta de transacción antes mencionada, para que las examinara la Comisión. Según la opinión general, a fin de ofrecer seguridad sobre la ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual, sería indispensable hacer todo lo posible para llegar a un consenso sobre una recomendación durante el período de sesiones de la Comisión. A este respecto se observó que, en ausencia de una recomendación concreta sobre la propiedad intelectual, serían aplicables las recomendaciones generales de la Guía relativas a la ley aplicable a las garantías reales constituidas sobre bienes inmateriales (véanse las recomendaciones 208 y 218 b)).

L. Cuestiones de transición (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, párrs. 41 a 45)

57. El Grupo de Trabajo adoptó sin cambios el contenido del capítulo XI, relativo a cuestiones de transición.

M. Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia (A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, párrs. 46 a 67)

58. El Grupo de Trabajo adoptó sin cambios el contenido del capítulo XII, relativo a las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia.

V. Labor futura

59. El Grupo de Trabajo observó que el proyecto de suplemento sería examinado por la Comisión en su 43º período de sesiones que, según el calendario de reuniones, tendrá lugar en Nueva York del 21 de junio al 9 de julio de 2010.

60. El Grupo de Trabajo señaló también que, de conformidad con una decisión adoptada por la Comisión en su 42º período de sesiones¹², el Tercer Coloquio Internacional sobre las Operaciones Garantizadas se celebrará en Viena del 1 al 3 de marzo de 2010. El Grupo de Trabajo indicó asimismo que la finalidad del Coloquio era que la Secretaría recabara las opiniones de expertos de gobiernos, organizaciones internacionales y del sector privado con miras a preparar una nota

¹² *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm.17 (A/63/17), párr. 319.

para la Comisión que tratara de la posible labor futura en materia de operaciones garantizadas.

61. El Grupo de Trabajo entabló un debate preliminar sobre su labor futura. Se sugirió que las cuestiones relativas a un posible registro internacional de garantías reales sobre propiedad intelectual se incluyeran también entre los temas que cabría examinar en el futuro. Se respondió que sería preciso coordinar ese proyecto con la OMPI, dado que este tema, así como el de la concesión de licencias de propiedad intelectual, entraría generalmente en el ámbito del mandato de la OMPI. Entre los temas que ya se habían presentado para ser objeto de una posible labor futura, algunas delegaciones respaldaron la idea de que se estudiaran reglamentaciones sobre la inscripción registral de garantías reales y se elaborara una ley modelo sobre las operaciones garantizadas que se basara en las recomendaciones de la Guía. Respecto de un suplemento de la Guía relativo a determinados tipos de garantías no reguladas por el Convenio del UNIDROIT sobre reglas de derecho sustantivo aplicables a los valores bursátiles en poder de un intermediario, se observó que esa labor habría de limitarse a los valores bursátiles que no obraran en poder de intermediarios, ya que el UNIDROIT y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ya había realizado una abundante labor sobre los valores en poder de intermediarios.
