



Asamblea General

Distr. general
6 de mayo de 2009
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
15° período de sesiones
Nueva York, 27 de abril a 1° de mayo de 2009

Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 15° período de sesiones (Nueva York, 27 de abril a 1° de mayo de 2009)

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-9	5
II. Organización del período de sesiones	10-15	7
III. Deliberaciones y decisiones	16	8
IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual	17-27	9
A. Introducción	17	9
1. Antecedentes	17	9
2. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual	18	9
3. Terminología	19-20	9
4. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual	21-26	11
5. Objetivos clave y principios básicos	27	11



B.	Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	28-34	12
1.	Amplio ámbito de aplicación.	28-32	12
2.	Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual.	33-34	13
C.	Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	35-55	14
1.	Los conceptos de constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros.	35	14
2.	Concepto unitario de la garantía real	36	14
3.	Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual	37-42	14
4.	Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse.	43	15
5.	Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado.	44	15
6.	Tipos de propiedad intelectual gravable	45-53	15
7.	Garantías reales sobre propiedad intelectual futura.	54	18
8.	Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual.	55	18
D.	Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual	56-61	18
1.	El concepto de la oponibilidad a terceros.	56	18
2.	Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual	57-60	18
3.	Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual	61	19
E.	Sistema de inscripción registral.	62-72	19
1.	Registro general de las garantías reales	62	19
2.	Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.	63	20
3.	Coordinación de registros	64-67	20
4.	Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros	68	20
5.	Inscripción o consulta en dos registros.	69	20
6.	Fecha de validez de la inscripción	70	21
7.	Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción	71	21
8.	Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales	72	21

F.	Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual	73-95	22
1.	El orden de prelación	73	22
2.	Identificación de los reclamantes concurrentes	74	22
3.	Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior.	75	22
4.	Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual	76-78	22
5.	Prelación de una garantía real no inscribible o no inscrita en un registro de la propiedad intelectual.	79	23
6.	Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada	80	23
7.	Derechos de los licenciarios en general.	81-82	23
8.	Derechos de algunos licenciarios.	83-86	23
9.	Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario.	87-93	24
10.	Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial.	94	26
11.	Subordinación.	95	26
G.	Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual	96-103	26
1.	Aplicación del principio de la autonomía contractual	96-98	26
2.	Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral.	99-103	27
H.	Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual	104	28
I.	Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual.	105-114	28
1.	Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con la legislación aplicable a la propiedad intelectual	105	28
2.	Ejecución de la garantía según cuál sea la naturaleza de la propiedad intelectual gravada	106	28
3.	Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada	107	28
4.	Disposición de la propiedad intelectual gravada	108	28
5.	Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada	109	28
6.	Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda	110	29
7.	Cobro de regalías y otros derechos de licencia	111	29
8.	Otros derechos contractuales del licenciante	112	29

9.	Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada	113	29
10.	Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciario.	114	30
J.	Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual	115	30
K.	Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual en una garantía real sobre esos derechos en virtud de un acuerdo de licencia	116-122	31
1.	Información general	116-119	31
2.	Insolvencia del licenciante.	120	32
3.	Insolvencia del licenciario	121	32
4.	Apéndice	122	32
V.	Labor futura.	123-126	32

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) era una fuente de crédito cada vez más 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, 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 financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual y que procurara obtener la máxima

¹ Se puede consultar en el sitio en Internet de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/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 N° 17 (A/62/17 (Part I))*, párr. 162.

³ *Ibid.*, párr. 157.

⁴ *Ibid.*, *sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17)*, párrs. 81 y 82.

⁵ *Ibid.*, párr. 83.

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 trataría 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 N° 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

⁹ *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 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 los efectos 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).

II. Organización del período de sesiones

10. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 15º período de sesiones en Nueva York del 27 de abril al 1º de mayo de 2009. Asistieron a él representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Australia, Benin, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Francia, Gabón, Grecia, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kenya, Madagascar, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).

11. También asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Bangladesh, Bélgica, Eslovenia, Filipinas, Ghana, Indonesia, Jamahiriya Árabe Libia, Kirguistán, Kuwait, Mauritania, Países Bajos, Qatar y Rumania.

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

12. Asistieron, además, 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*: Agencia Espacial Europea (ESA) y Unión Europea (UE);

c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por el Grupo de Trabajo*: *American Bar Association* (ABA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Centro de Estudios Jurídicos Internacionales, *Commercial Finance Association* (CFA), *International Trademark Association* (INTA), Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión, *New York City Bar Association* y Unión Internacional de Abogados (UIA).

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

Presidenta: Sra. Kathryn SABO (Canadá)

Relatora: Sra. Carolina SEPÚLVEDA (Chile)

14. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos: A/CN.9/WG.VI/WP.36 (Programa provisional anotado) y A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add. 1 a Add. 4 (Proyecto de anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual).

15. 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

16. El Grupo de Trabajo examinó 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). El Grupo de Trabajo también tomó nota de un documento de la Secretaría titulado “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). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo al respecto se reseñan más adelante en los capítulos IV y V. Se pidió a la Secretaría que preparara un borrador revisado del anexo en que se recogieran dichas deliberaciones y decisiones.

IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual

A. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.37)

1. Antecedentes

17. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A de la Introducción, en que se analizan los antecedentes del proyecto, quedando entendido que su texto sería complementado ulteriormente para plasmar en él las novedades que se fueran introduciendo en el proyecto de anexo.

2. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

18. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B de la Introducción, en la que se analizan la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual.

3. Terminología

19. Las delegaciones coincidieron en general en que en la sección C de la Introducción, relativa a la terminología, se daban explicaciones útiles sobre el significado de los términos y conceptos empleados en la Guía en un contexto de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, se formularon varias observaciones y sugerencias con objeto de perfeccionar la presentación de la sección de terminología. Entre estas observaciones y sugerencias cabe destacar las siguientes:

a) Respecto del párrafo 15, se sugirió que, a fin de garantizar la claridad y la coherencia con la terminología empleada en el régimen de la propiedad intelectual, convendría que, en vez de hacerse referencia a “algún derecho de menor alcance”, se aludiera directamente a un “licenciatario” o a un “licenciante”;

b) Con respecto al párrafo 16, se sugirió que los textos de la primera frase, por una parte, y de las dos frases restantes, por otra, se presentarían en dos párrafos distintos, pues trataban de dos cuestiones diferentes: en la primera se decía que un derecho de propiedad intelectual se diferenciaba de los ingresos que se derivaban de él, mientras que en las otras frases se sostenía que un acuerdo de licencia no constituía una operación garantizada;

c) Se sugirió asimismo que se ampliara el texto del párrafo 16 con miras a aclarar que, si bien la cuestión de si el titular de un derecho de propiedad intelectual podía conceder una licencia debía regirse por el régimen de la propiedad intelectual, la cuestión de si las partes en un acuerdo de licencia podían convenir en lo contrario debería abordarse en el proyecto de anexo;

d) Se sugirió también que todas las referencias que se hacían en el proyecto de anexo al apartado b) de la recomendación 4 fueran ajustadas al contenido del apartado b) de la recomendación 4;

e) Con respecto al párrafo 17, se sugirió que, además de hacerse referencia a las patentes, a las marcas comerciales y a los derechos de autor, se aludiera a las “variedades de plantas”;

f) Respecto de los párrafos 19 a 21, se consideró que debería aclararse la distinción entre una “licencia” como derecho y un “acuerdo de licencia” como pacto por el que se constituía tal derecho; esta aclaración también debería hacerse con respecto a las licencias otorgadas en virtud de la ley (u obligatorias) y las licencias implícitas que no se rigieran por ningún acuerdo;

g) Se sugirió asimismo que, en los párrafos 19 a 21 se hiciera referencia al régimen de la propiedad intelectual de algunos Estados en virtud del cual una licencia (como una licencia exclusiva) podría tenerse por un derecho real, y no por un derecho personal;

h) Con respecto al párrafo 22, se sugirió que se suprimiera la totalidad del texto que sigue a las dos primeras frases, pues contenía afirmaciones innecesarias o no del todo exactas (por ejemplo, las referencias a derechos morales, y no a derechos de autor);

i) Con respecto al párrafo 24, se sugirió que, a fin de armonizarlo con la versión revisada del párrafo 15, se insertara, en sustitución de lo que figura después de la primera frase, un texto del siguiente tenor: “En virtud del régimen de la propiedad intelectual, los derechos de un titular de propiedad intelectual implican en general el derecho a impedir la utilización no autorizada de su propiedad intelectual, así como el derecho a transferir y a celebrar contratos de licencia en relación con su propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de las patentes, el titular de una patente tiene derechos exclusivos para impedir ciertos actos, que no cuenten con su autorización, como la producción, utilización o venta, en relación con el objeto de la patente. En este sentido, será el titular de propiedad intelectual el que será considerado titular de un derecho. Por otra parte, en el contexto de un régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de “titular de un derecho” se emplea también para designar al titular de un derecho de menor alcance como, por ejemplo, al licenciatario que pueda tener el derecho a utilizar propiedad intelectual frente a terceros. No obstante, debe entenderse que los titulares de derechos de menor alcance tal vez no gocen necesariamente de derechos exclusivos en el sentido que se les da en el régimen de la propiedad intelectual”;

j) Respecto del párrafo 24, se sugirió también que, en vez de emplearse los términos “titular de un derecho”, se utilizara la expresión “titular de derechos de propiedad intelectual”, pues resultaba más clara;

k) Con respecto al párrafo 25, se estimó que su texto debería poner de relieve el hecho de que los derechos del licenciante y del licenciatario dependían de las cláusulas del acuerdo de licencia (salvo en el caso de las licencias obligatorias o implícitas que no se regían por ningún acuerdo), y también el hecho de que el derecho a cobrar regalías y a revocar el contrato solía formar parte del acuerdo; y

l) Respecto del párrafo 27, se sugirió que se examinara el término “transferencia” de modo que se utilizara con coherencia en todo el proyecto de anexo.

20. Si bien con respecto a la sugerencia mencionada en el párrafo 19 i) *supra* se sostuvo que lo esencial de un derecho de propiedad intelectual podía explicarse de forma positiva, algunas delegaciones apoyaron las sugerencias mencionadas en el párrafo 19 *supra*. Respecto de la sugerencia hecha en el párrafo 19 c) *supra*, el Grupo de Trabajo aplazó su decisión al respecto hasta que hubiera tenido la

oportunidad de examinar los derechos y las obligaciones de las partes (véase el párrafo 96 *infra*). A reserva de otras modificaciones mencionadas en el párrafo 19 *supra*, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C de la Introducción, relativa a la terminología.

4. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

21. Un gran número de delegaciones del Grupo de Trabajo se adhirieron al contenido de la sección D de la Introducción, en la que se exponían ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual. Al mismo tiempo se formularon algunas sugerencias.

22. Concretamente, se propuso que se suprimieran los ejemplos 5 y 6 por estimarse que trataban de la financiación de existencias y no de propiedad intelectual. Se observó asimismo que el hecho de que el valor de las existencias se viera incrementado por la propiedad intelectual utilizada para respaldar las existencias era una cuestión de orden práctico o económico, pero no jurídica. Esta sugerencia fue objeto de críticas, pues se consideró que, si bien los bienes corporales y la propiedad intelectual que se utilizaban respecto de dichos bienes constituían dos tipos distintos de bienes, podían constituirse garantías reales sobre ambos. Se observó asimismo que las garantías reales sobre existencias o bienes de equipo sobre los que se utilizara propiedad intelectual eran suficientemente importantes para justificar que se hiciera referencia a ellos en la sección de ejemplos del proyecto de anexo.

23. Por otra parte, se sugirió que los ejemplos 5 y 6 se insertaran en otra sección con otro título y con una introducción distinta, o que se revisara el título de esa sección y su introducción para aclarar que, en cierto modo, los ejemplos 5 y 6 constituían prácticas financieras distintas. Si bien esta sugerencia obtuvo un apoyo suficiente, se decidió encomendar a la Secretaría que la formulara adecuadamente.

24. Se sugirió asimismo que los ejemplos se complementaran con ejemplos de prácticas de financiación de adquisiciones. El Grupo de Trabajo aplazó el examen de esa sugerencia hasta que hubiera tenido la oportunidad de reconsiderar su decisión en virtud de la cual los principios de la financiación de adquisiciones no eran aplicables a la propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, párrs. 74 a 76; véanse también los párrafos 91 a 93 *infra*).

25. También se sugirió que, en el ejemplo 1, se hiciera referencia a que el banco contaba con una verificación previa de la inscripción de la patente. Si bien no se formuló ninguna objeción de fondo, según la opinión general sería más conveniente tratar esa cuestión al examinar el capítulo sobre la inscripción, y no en la sección de la Introducción en la que se citaban ejemplos.

26. A reserva de los cambios mencionados en el párrafo 23 *supra*, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D de la Introducción, en la que se daban ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual.

5. Objetivos clave y principios básicos

27. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección E de la Introducción, relativa a los objetivos clave y principios básicos del proyecto de anexo.

B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1)

1. Amplio ámbito de aplicación

28. La mayoría de las delegaciones se declararon partidarias de que el proyecto de anexo tuviera un amplio ámbito de aplicación. No obstante, respecto de la formulación del texto relativo al ámbito de aplicación del proyecto de anexo se formularon varias sugerencias, como las siguientes:

a) En el párrafo 2, concretamente en su segunda frase, habría que aludir a la posibilidad de que pudiera constituirse una garantía real sobre una patente, una marca comercial y los derechos económicos derivados de derechos de autor “o de otro derecho de propiedad intelectual que entre en el ámbito de la definición del régimen de la propiedad intelectual”, a fin de no limitar el alcance de los derechos de propiedad intelectual abarcados;

b) En los párrafos 7 y 19 debería aclararse que se aludía a verdaderas transferencias puras y simples, y no a operaciones garantizadas camufladas, con lo que reflejarían el enfoque de la Guía conforme al cual el contenido debe prevalecer sobre la forma;

c) Convendría revisar el análisis sobre las patentes, que figura en la sección A.4 relativa a los límites del ámbito de aplicación, haciéndose referencia al titular o cotitular de una patente, a la inscripción o a la solicitud de inscripción de una patente en un registro y al amparo que debe concederse a la primera persona que invente el objeto de la patente o que sea la primera en solicitar su inscripción;

d) Habría que agregar al texto una nueva sección referente a los derechos conexos en la sección A.4, relativa a los límites del ámbito de aplicación;

e) Convendría revisar los ejemplos que figuran en los párrafos 14 a 21 a fin de aclarar que indicaban el alcance y las repercusiones de la primacía del régimen de la propiedad intelectual, exponiendo de forma ilustrativa los problemas que pudieran suscitar los enfoques no uniformes de la financiación basada en propiedad intelectual para el régimen de la propiedad intelectual, en vez de indicarse cómo debería enfocarse el régimen de la propiedad intelectual;

f) Deberían revisarse las referencias de los párrafos 16 a 20 a la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual, a fin de evitar incoherencias innecesarias entre dichos párrafos; y

g) Deberían suprimirse las referencias del párrafo 17 a los compradores de buena fe de propiedad intelectual gravada y debería revisarse el párrafo, a fin de no dar a entender que el régimen de todos los Estados correspondía a la descripción hecha en ese párrafo.

29. Con respecto a los ejemplos dados en los párrafos 14 a 21, se formularon nuevas sugerencias.

30. Concretamente, se sugirió que se suprimieran los ejemplos enunciados en los párrafos 14 a 21, pues se consideraba que no resultaban útiles al no aclarar las repercusiones de la aplicación de la recomendación 4 b) ni los problemas que podría suscitar a causa de los enfoques divergentes o anticuados de la financiación

respaldada por propiedad intelectual en los diversos regímenes de la propiedad intelectual. Esta sugerencia suscitó objeciones. La mayoría de las delegaciones estimó que, si bien los ejemplos de los párrafos 14 a 21 podrían beneficiarse de las aclaraciones mencionadas más arriba, en el párrafo 28 f), resultaban útiles para aclarar el alcance y la incidencia de la aplicación del apartado b) de la recomendación 4. También se argumentó que esos ejemplos contribuían a aclarar los límites de una armonización o modernización del régimen de las operaciones garantizadas y, en particular, la necesidad de armonizar o de modernizar el régimen de la propiedad intelectual (lo cual, según se dijo, no entraba en el mandato del Grupo de Trabajo), a fin de lograr resultados óptimos en lo que respecta a la financiación mediante propiedad intelectual.

31. Se sugirió también que los ejemplos se insertaran en las partes pertinentes del proyecto de anexo (por ejemplo, en las relativas a la oponibilidad a terceros, la inscripción registral, la prelación o la ejecución de las garantías reales). Esta sugerencia no recibió suficiente apoyo, pues se estimó en general que el lugar de inserción de los ejemplos era apropiado y contribuía a explicar los límites del ámbito de aplicación; además, complementaba útilmente el análisis general sobre la relación entre el régimen de las operaciones garantizadas y el régimen de la propiedad intelectual, que figuraba en la sección B de la Introducción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 9 a 14).

32. A reserva de los cambios mencionados en el párrafo 28 *supra*, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B.1, relativa al amplio ámbito de aplicación del proyecto de anexo.

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

33. Si bien algunas delegaciones respaldaron el principio de la autonomía de las partes, se formularon varias sugerencias, como las siguientes:

a) Convendría revisar el párrafo 23 agregándole un ejemplo de la aplicación del principio de la autonomía de las partes en un contexto de financiación por medio de propiedad intelectual, a modo de introducción general a los asuntos que se analizan en el capítulo VII, relativo a los derechos y obligaciones de las partes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 19 a 22);

b) Habría que revisar el párrafo 24 a fin de tratar la cuestión de si las partes podrían convenir en que las cuestiones de los daños y perjuicios por todo incumplimiento, así como el lucro cesante y la pérdida de valor de la propiedad intelectual gravada, formaban parte de la propiedad intelectual inicialmente gravada o si en la Guía debían considerarse producto de tal propiedad, siempre y cuando ello no fuera en contra del régimen de la propiedad intelectual.

34. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a la aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1)

1. Los conceptos de constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros

35. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa a los conceptos de la constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros.

2. Concepto unitario de la garantía real

36. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa al concepto unitario de la garantía real.

3. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual

37. Se expresaron opiniones divergentes acerca del grado de especificidad que debía tener la descripción de la propiedad intelectual gravada que se hiciera en el acuerdo de garantía.

38. Una delegación consideró que el concepto de propiedad intelectual se diferenciaba del de los bienes corporales y de los derechos de autor pues, por ejemplo, incluía toda una serie de derechos que debían describirse con precisión en el acuerdo de garantía. Se estimó que, de adoptarse este enfoque, se contribuiría a dar seguridad jurídica pero, al mismo tiempo, se permitiría que el titular de derechos de autor utilizara las partes no gravadas del conjunto de derechos que tuviera con el fin de obtener crédito de otras fuentes. Se puso de relieve que ese derecho tenía una importancia fundamental para garantizar que el titular de derechos de autor pudiera obtener crédito.

39. Según otra delegación, dado que los derechos de propiedad intelectual eran divisibles, las partes siempre podían dividirlos y utilizarlos para obtener crédito de distintas fuentes, conservando al mismo tiempo cierto grado de discreción en la forma de describir los bienes gravados en un acuerdo de garantía. Se observó que la descripción general de los bienes gravados facilitaba su utilización como medio de garantía para obtener crédito y constituía un requisito mínimo, con lo cual las partes podían, siempre que lo desearan, describir los bienes gravados de forma más concreta. Se señaló asimismo que, a menos que fuera necesario proteger a ciertas partes (como al deudor o a terceros), no había necesidad de que el régimen pusiera trabas a la libertad de las partes en la formulación del acuerdo de garantía.

40. Se opinó también que, en virtud del apartado d) de la recomendación 14, los bienes gravados debían describirse en el acuerdo de garantía de modo tal que no resultara oneroso determinar cuáles eran esos bienes. Según una opinión muy extendida, ese criterio (que era también el criterio para la descripción de los bienes gravados en la notificación inscrita conforme a la recomendación 63) era suficientemente flexible para permitir que se diera una descripción general o menos general de los bienes gravados en función de lo que en el régimen pertinente y en la práctica se considerara una descripción de los bienes que fuera “razonable”, es decir, que permitiera determinar cuáles eran esos bienes. Se observó también que el apartado b) de la recomendación 4 sería suficiente para preservar toda regla contraria del régimen de la propiedad intelectual.

41. Durante el debate se sugirió que en el proyecto de anexo se normalizaran las referencias al régimen preservado conforme a la recomendación 4 b). Se replicó que la expresión “derecho interno de la propiedad intelectual” (o régimen de la propiedad intelectual) tenía precisamente la finalidad de cumplir este objetivo. Si bien la sugerencia y la réplica obtuvieron un amplio apoyo, se convino en que se revisara el análisis pertinente que figuraba en la sección de terminología para que esa cuestión quedara suficientemente aclarada y para que la mencionada expresión se empleara de manera coherente y uniforme en todo el texto del proyecto de anexo.

42. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que se hiciera referencia a la posibilidad de determinar con suficiente (razonable) seguridad los bienes gravados en el acuerdo de garantía (véase el apartado d) de la recomendación 14), que variaría en función de lo que se considerara suficiente o razonable en el régimen pertinente o en la práctica. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C, relativa a los requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual.

4. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse

43. Con respecto al párrafo 33, el Grupo de Trabajo recordó que, según lo acordado, habría que sustituir, en todo el proyecto de anexo, la expresión “propietario o titular de menor rango” por referencias directas a un “licenciante” o a un “licenciataria” (véase el párrafo 19 a) *supra*). A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D, relativa a los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse.

5. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado

44. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección E, relativa a la distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado.

6. Tipos de propiedad intelectual gravable

a) Derechos de un propietario

45. A este respecto se formularon varias propuestas de redacción, como las siguientes:

a) Convendría ajustar el texto que figuraba entre paréntesis al final del párrafo 37 al de la versión revisada de la sección C (véase el párrafo 42 *supra*);

b) Habría que suprimir las palabras “a cambio del pago de regalías”, que figuraban al final del párrafo 39;

c) Habría que revisar el párrafo 41 a fin de dejar claro si: i) la cuestión de si el derecho a demandar a todo infractor (solicitando un mandamiento judicial e indemnización) constituía un bien corporal se regía por legislación distinta del régimen de las operaciones garantizadas, y ii) de ser ese derecho un bien corporal, la cuestión de si ese bien podía estar sujeto a una garantía real se regía por el régimen de las operaciones garantizadas, en virtud de la recomendación 4 b);

d) Habría que revisar el párrafo 42 con el fin de dejar claro que el derecho del acreedor garantizado a demandar a los infractores (en nombre del otorgante) antes de todo incumplimiento por parte de éste constituía una consecuencia del derecho a proteger el bien gravado, cuestión que ya se analizaba en el capítulo VII del proyecto de anexo, relativo a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 19 a 22); y

e) Habría que revisar el párrafo 43 para aludir a los tratos mantenidos por el acreedor garantizado con las autoridades nacionales durante las diversas etapas del proceso de inscripción registral, en vez de hacer referencia a la “inscripción” de un derecho de propiedad intelectual ya inscrito.

46. Se sugirió asimismo que los párrafos 41 y 42 fueran suprimidos o que se insertaran en otra parte del proyecto de guía. Se sostuvo que el derecho a demandar a los infractores y la posibilidad de obtener una indemnización constituía un bien de valor indeterminado que no podía utilizarse como garantía para respaldar un crédito. Se observó también que, por lo común, el acreedor garantizado sólo podía ejercer ese derecho después de que el otorgante hubiera incumplido su obligación en el contexto de la ejecución de su garantía real. Esta sugerencia no obtuvo apoyo suficiente. Se argumentó que el valor de un bien gravado y los riesgos que entrañaba eran cuestiones de orden práctico que debían dejarse al arbitrio de las partes. Se observó asimismo que un acreedor garantizado podía también ejercitar el derecho a demandar a los infractores siempre que el otorgante le reconociera ese derecho o cuando el otorgante no ejerciera tal derecho.

47. A reserva de los cambios mencionados más arriba (véase el párrafo 45), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F.1, relativa a los derechos de un propietario como bien gravado.

b) Derechos de un licenciante

48. A este respecto se formularon varias propuestas de redacción, como las siguientes:

a) Habría que revisar las dos primeras frases de los párrafos 45 y 47 para dejar claro que el derecho al cobro de regalías constituía el bien gravado original cuando el otorgante fuera un licenciante, y que no constituía el producto de tal derecho;

b) En la sección en que se analizan los derechos de un propietario como bien gravado habría que puntualizar que el derecho al cobro de regalías podía constituir el producto de la propiedad intelectual inicialmente gravada;

c) En el párrafo 47, habría que complementar la referencia a las reglas de contabilidad internacionales con información que justificara por qué eran importantes en el contexto de la propiedad intelectual, o habría que suprimir tal referencia;

d) En la versión inglesa de varios párrafos, como los párrafos 47 y 48, habría que sustituir los términos “the right to royalties” (el derecho a regalías) por palabras como “right to payment of royalties” (derecho al cobro de regalías); y

e) Habría que revisar las dos últimas frases del párrafo 51 a fin de evitar incoherencias y referencias a cuestiones relativas al régimen de la insolvencia

aludiendo al hecho de que un licenciante tal vez no estaría en condiciones de controlar los pagos de regalías conforme a acuerdos bilaterales pero que podrían adeudársele tales pagos.

49. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F.2, relativa a los derechos de un licenciante como bien gravado.

c) Derechos de un licenciatarario

50. A este respecto se formularon varias propuestas de redacción, como las siguientes:

a) Habría que revisar los párrafos 53 y 54 concentrando sus textos en los derechos de un licenciatarario y dejando que las cuestiones que se plantearan en el caso de que el licenciatarario fuera un sublicenciante se abordaran en la sección relativa a los derechos de un licenciante; y

b) Habría que revisar las frases segunda y tercera del párrafo 54 sustituyendo su texto por palabras del siguiente tenor: “La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada y pueda controlar también quién podrá utilizarla. De no ejercerse tal control, podría mermarse o perderse totalmente el valor de la propiedad intelectual licenciada. Si los derechos de un licenciatarario en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licenciatarario constituye una garantía sobre ellos, el acreedor garantizado adquirirá los derechos del licenciatarario quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia”.

51. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F.3, relativa a los derechos de un licenciatarario como bien gravado.

d) Derechos sobre la propiedad intelectual utilizada respecto de un bien corporal

52. A este respecto se formularon varias propuestas de redacción, como las siguientes:

a) Habría que revisar el título de esta sección para que dijera “Derechos sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual”;

b) Habría que revisar los párrafos 56 y 57 de modo que se hiciera una distinción entre las situaciones en que el fabricante de los bienes corporales gravados fuera el titular de la propiedad intelectual (en cuyo caso el bien gravado sería la propiedad intelectual) y las situaciones en que el fabricante fuera el licenciatarario (en cuyo caso el bien gravado formaría parte de los derechos del licenciatarario);

c) En el párrafo 58 debería hacerse referencia a la “doctrina” o al “principio” del agotamiento y, al mismo tiempo, hacerse una remisión al capítulo relativo a la ejecución de garantías reales; y

d) Habría que revisar la recomendación enunciada en el párrafo 59 de modo que dijera: “El régimen debería disponer que, en el caso de un bien corporal respecto del cual se utilice propiedad intelectual, ...”.

53. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F.4, relativa a los derechos sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual (título enmendado).

7. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura

54. Se sugirió que se revisara el texto de la penúltima frase del párrafo 63, a fin de aclarar el concepto de “mejoras”, disponiéndose que, en algunos Estados, conforme a la legislación aplicable a los derechos de autor, toda garantía real sobre una versión antigua de programas informáticos podría hacerse extensiva a una nueva versión de dichos programas. A este respecto se respondió que habría que actuar con cautela, pues la forma en que se regulaba esta cuestión variaba de un Estado a otro. Se observó también que el análisis que figuraba en la sección G era apropiado, por cuanto ponía de relieve que el hecho de que una garantía real se hiciera extensiva a propiedad intelectual futura dependía de la descripción del bien gravado, remitía a las prohibiciones legislativas dimanantes del régimen de la propiedad intelectual pertinente y explicaba que tales prohibiciones no se veían afectadas por la Guía. A reserva de la aclaración del concepto de “mejoras” en el régimen de la propiedad intelectual, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección G, relativa a las garantías reales sobre propiedad intelectual futura.

8. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

55. Se consideró que, en la tercera frase del párrafo 65, las palabras “al menos antes de que el autor haya realmente cobrado la suma pertinente” eran innecesarias, por lo que deberían suprimirse. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección H, relativa a las limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual.

D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2)

1. El concepto de la oponibilidad a terceros

56. Se sugirió que, en aras de la coherencia, en la primera frase del párrafo 2 se emplearan los términos “en algunos Estados” y que, en la segunda frase, se agregaran las palabras “en otros Estados”. También se estimó que la última frase del párrafo 3 era innecesaria, por lo que debería suprimirse. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa al concepto de la oponibilidad a terceros.

2. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual

57. Con respecto al párrafo 4 se sugirió que se revisara con el fin de aclarar que, en virtud de la Guía, sólo los registros que aseguraran la oponibilidad de garantías reales a terceros podrían considerarse registros especiales. Varias delegaciones se adhirieron al principio que propugnaba esa sugerencia. No obstante, según la opinión general la idea no debería expresarse en función del criterio técnico limitado de la oponibilidad a terceros, sino teniendo en cuenta conceptos más

amplios como el del acceso público a la información inscrita en el registro a fin de garantizar que, por ejemplo, no se minaran los registros especiales sobre buques, aeronaves o propiedad intelectual que previeran la oponibilidad en general, al tiempo que los registros que cumplieran fines puramente administrativos no se consideraran registros especiales en el sentido de la Guía. Se sugirió también que se reorganizaran las secciones B y C, a fin de que reflejaran con mayor claridad las tres posibles variantes, es decir, los registros especiales con efectos de oponibilidad, los registros especiales sin tales efectos y los registros especiales con efectos de oponibilidad en los que, sin embargo, el acreedor garantizado no se inscribiera.

58. Con respecto a los párrafos 5 y 6, se sugirió que se revisaran para indicar que la inscripción en un registro especial surtía efectos diferentes de un Estado a otro y que, en muchos casos, los resultados no estaban claros.

59. Respecto del párrafo 7 se sugirió que se suprimieran o se explicaran las frases que aludían a lo que no debería ser la finalidad de la Guía. La sugerencia de que se explicaran los motivos que justificaban el enfoque de la Guía obtuvo un amplio respaldo; en cambio, la sugerencia de que se suprimieran esas frases no recibió suficiente apoyo. Se propuso también que la última frase se complementara con una nueva frase que previera que los Estados tal vez desearan que la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual se efectuara únicamente en el registro general de las garantías reales. Esta propuesta no obtuvo suficiente apoyo, por considerarse que podría dar a entender que se recomendaba un enfoque que sería contrario a las opciones enunciadas en la recomendación 38. Sin embargo, una amplia mayoría de delegaciones apoyaron la sugerencia de que la última frase del párrafo 7 se supeditara a la existencia de un registro especial de la propiedad intelectual y de que, al adoptar una decisión, el Estado promulgante recomendara que en la Guía se hiciera uso de las opciones ofrecidas en la recomendación 38.

60. A reserva de los cambios arriba mencionados, que recibieron suficiente apoyo, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a la oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual.

3. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual

61. Con respecto al párrafo 8 se sugirió que la tercera frase se trasladara al final del párrafo, pues se refería al párrafo en su conjunto. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C, relativa a la oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual.

E. Sistema de inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2)

1. Registro general de las garantías reales

62. Con respecto a los párrafos 10 y 11, se consideró que debería ser posible inscribir, en el registro general de las garantías reales, una notificación con una descripción general o específica de la propiedad intelectual gravada. Se propugnó que en el registro figurara un índice del tipo de bienes inscritos, a fin de que los

usuarios pudieran encontrar las inscripciones de un conjunto de derechos de propiedad intelectual gravada o derechos concretos de propiedad intelectual. Se observó asimismo que habría que introducir las consiguientes enmiendas en los capítulos relativos a la oponibilidad a terceros y a la prelación. Esta sugerencia suscitó opiniones divergentes. No obstante, habida cuenta de que la sugerencia podría tener notables repercusiones en los enfoques que se recomendaban en varios capítulos de la Guía, el Grupo de Trabajo decidió aplazar su examen hasta que hubiera tenido la oportunidad de estudiar una propuesta general al respecto que figurara por escrito. A reserva de lo que decidiera ulteriormente acerca de esa propuesta, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa al registro general de las garantías reales.

2. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual

63. Respecto del párrafo 13, se sugirió que, de conformidad con la decisión anteriormente adoptada al debatirse los límites del alcance del proyecto de anexo (véase el párrafo 28 c) *supra*), se aludiera a los “copropietarios”, y no a los “coinventores”. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a los registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.

3. Coordinación de registros

64. Con respecto al párrafo 15, se sugirió que en él se hiciera una distinción entre los registros que, en virtud de la Guía, podían calificarse de registros especiales y los que no cumplían los requisitos para ello (véase el párrafo 57 *supra*).

65. Con respecto al párrafo 18, se sugirió que en la última frase se hiciera referencia a la preservación de las distintas reglas de derecho sobre prelación en lo que respecta a la propiedad intelectual (por ejemplo, una regla en virtud de la cual un comprador de propiedad intelectual que tuviera conocimiento de la existencia de una garantía real anterior no adquiriría la propiedad intelectual libre del gravamen de dicha garantía).

66. Respecto del párrafo 19, se sugirió que fuera revisado para que no diera a entender que en el proyecto de anexo se recomendaba la utilización de múltiples registros.

67. A reserva de esos cambios sugeridos, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C, relativa a la coordinación de registros.

4. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros

68. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D, relativa a la inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

5. Inscripción o consulta en dos registros

69. Con respecto al párrafo 23 se sugirió que se hiciera referencia a los registros especiales que surtían los efectos convenidos por el Grupo de Trabajo en el contexto de las deliberaciones que mantuvo acerca de la sección B del capítulo relativo a la oponibilidad a terceros (véase el párrafo 57 *supra*). Se sugirió también que tal vez

sería útil hacer un análisis de los costos que entrañaba la inscripción en un registro de la propiedad intelectual y en un registro general de las garantías reales, a fin de evaluar así los efectos que tendría la inscripción y la consulta en uno de los dos registros o en ambos. Se convino en que el Grupo de Trabajo examinara esa información en una ulterior reunión. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección E, relativa a la inscripción o consulta en dos registros.

6. Fecha de validez de la inscripción

70. Con respecto al párrafo 28, se convino en que, en la primera frase, después de las palabras “los sistemas de registros especiales”, se insertaran las palabras “regulados por el régimen de la propiedad intelectual”, a fin de aclarar que las reglas mencionadas en ese párrafo eran reglas del régimen de la propiedad intelectual que, conforme al apartado b) de la recomendación 4, tendrían primacía sobre el régimen recomendado en la Guía.

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

71. Respecto del párrafo 32 se estimó que debería aplicarse la tercera variante a la propiedad intelectual, de modo que una transferencia de propiedad intelectual gravada no repercutiera en la oponibilidad a terceros de una garantía real constituida sobre dicha propiedad intelectual. Este parecer suscitó opiniones a favor y en contra. A favor de la idea se argumentó que sin tal regla un acreedor garantizado que otorgara un crédito respaldado por la totalidad de los derechos de autor sobre una película se vería obligado a efectuar continuas inscripciones respecto de los sucesivos licenciatarios y sublicenciatarios (cuando una licencia se considerara una transferencia en virtud del régimen de la propiedad intelectual). Se señaló asimismo que, en tal caso, se impondría una engorrosa carga de supervisión a los financiadores de la propiedad intelectual que podría restar incentivos a la concesión de créditos respaldados por tales bienes. En contra de la propuesta, se observó que no había ningún motivo que justificara la adopción de un enfoque diferente al que se había seguido en la Guía con respecto a los bienes que no fueran propiedad intelectual. Además, se argumentó que, de adoptarse ese enfoque, los prestamistas de un cesionario o licenciatario en una cadena de cesionarios o licenciatarios no podrían comprobar la existencia de una garantía real constituida por una persona que formara parte de esa cadena y que no fuera su otorgante. A reserva de que se agregara, entre corchetes, una recomendación del tenor sugerido para que fuera examinada en un futuro período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección G, relativa a la repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción.

8. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales

72. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección H, relativa a la inscripción de las garantías sobre marcas comerciales.

F. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2 y Add.3)

1. El orden de prelación

73. Con respecto al párrafo 43 se sugirió que fuera revisado a fin de ajustar las menciones del significado del concepto de “prelación” a la explicación que se daba de él en la sección de terminología de la Guía, y para aclarar que los conflictos entre dos partes, ninguna de las cuales fuera un acreedor garantizado, no entraban en el ámbito de la Guía, independientemente de la regla *nemo dat* (nadie da derechos que no tenga). A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa al orden de prelación.

2. Identificación de los reclamantes concurrentes

74. Respecto del párrafo 45 se sugirió que fuera revisado a fin de aclarar que el hecho de que las transferencias de propiedad intelectual realizadas con fines de garantía entraran en el ámbito de la Guía no constituía una excepción, ya que tales operaciones eran asimiladas a operaciones garantizadas en la Guía, y no a verdaderas transferencias, y para ajustar a su texto la referencia a la recomendación 4 b). A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a la identificación de los reclamantes concurrentes.

3. Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior

75. Respecto del párrafo 46 se estimó que la referencia al apartado a) de la recomendación 81 debería ajustarse más a los términos de la misma (“vendidos en el curso normal de los negocios del vendedor ... se hace en violación de los derechos del acreedor garantizado a raíz de un acuerdo de garantía”); también se sugirió que, para armonizar el sentido de las frases segunda y tercera, se invirtiera su orden. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C, relativa a la importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior.

4. Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual

76. Respecto del párrafo 49, se sugirió que, en la primera frase, se suprimieran las palabras “u otro derecho”, dado que en las recomendaciones 77 y 78 sólo se hacía referencia a una garantía real inscrita o no en el registro especial. Se sugirió asimismo que la regla de prelación fuera supeditada a la inscripción de una garantía real en un registro especial que, conforme a la Guía, fuera reconocido como tal.

77. Con respecto a las últimas frases de los párrafos 50 y 51, se sugirió que, para evitar incoherencias, fueran revisadas.

78. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D, relativa a la prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual.

5. Prelación de una garantía real no inscribible o no inscrita en un registro de la propiedad intelectual

79. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección E, relativa a la prelación de una garantía real no inscribible o no inscrita en un registro de la propiedad intelectual.

6. Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada

80. Se observó que, una vez que el Grupo de Trabajo hubiera adoptado una decisión sobre el apartado c) de la recomendación 81, habría que reajustar las referencias que se hacían a la recomendación 81 en el párrafo 55. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F, relativa a los derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada.

7. Derechos de los licenciatarios en general

81. Con respecto al párrafo 3, se sugirió que su texto fuera revisado con el fin de puntualizar que:

a) el acreedor garantizado no podría cobrar créditos gravados antes del incumplimiento del otorgante, a menos que el otorgante y el acreedor garantizado hubieran acordado otra cosa;

b) el acreedor garantizado del licenciante que ejecute su garantía real podría vender la licencia o conceder otra licencia libre del gravamen de la licencia preexistente, y no como licenciante sino en nombre del licenciante.

82. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección G, relativa a los derechos de los licenciatarios en general.

8. Derechos de algunos licenciatarios

83. El Grupo de Trabajo examinó dos variantes para una recomendación sobre el tema de si, en determinadas circunstancias, un licenciatario sin derechos exclusivos debería adquirir su licencia libre del gravamen de la garantía real constituida por el licenciante y de si, a raíz de ello, y en caso de incumplimiento por parte del titular, el licenciatario debería tener derecho a cobrar las regalías, pero no a revocar el acuerdo de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párr. 10, nota para el Grupo de Trabajo).

84. Una amplia mayoría de delegaciones se declaró partidaria del contenido de la variante A. Se estimó que la recomendación debería tratar la cuestión concreta que se mencionaba sobre la relación entre el acreedor garantizado, como acreedor garantizado (y no como titular o propietario o como persona con derecho a ejercitar los derechos del propietario), y el licenciatario en virtud del régimen de la propiedad intelectual, sin que ello afectara a la relación entre el titular y el licenciatario ni a los derechos y remedios que tuviera el propietario o el acreedor garantizado en virtud del régimen de la propiedad intelectual. En cuanto al enunciado concreto de la variante A, muchas delegaciones apoyaron la limitación de su alcance para que quedaran abarcadas las operaciones como las adquisiciones directas (*off-the-shelf*) de copias de programas informáticos amparados por derechos de autor o de grupos de patentes utilizadas con respecto a bienes de equipo. En general se consideró que esas operaciones comprendían la concesión masiva de

licencias directas de propiedad intelectual y que no había una venta masiva directa de propiedad intelectual. Se señaló también que convendría evitar referirse al concepto del curso ordinario de los negocios, ya que esa expresión no solía emplearse en los regímenes de la propiedad intelectual.

85. Algunas delegaciones respaldaron la variante B. Concretamente, se estimó que, dado que hacía referencia al requisito de que el acreedor garantizado autorizara al propietario a otorgar licencias libres del gravamen de la garantía real, la variante B resultaba más apropiada. También se observó que podría dejarse en manos de la legislación sobre protección del consumidor la cuestión del amparo de los compradores en operaciones directas. Sin embargo, según la opinión general, era innecesario hacer referencia a que el licenciataria adquiriera su licencia libre del gravamen de la garantía real del acreedor garantizado del propietario sólo si el acreedor garantizado hubiera autorizado al propietario a conceder licencias libres de todo gravamen, pues ya se hacía referencia a ello en la recomendación 80 b). Se observó asimismo que, en la medida en que el resto de la variante B creaba una presunción rebatible de que el hecho de que el acreedor garantizado hubiera autorizado al propietario a otorgar licencias libres del gravamen de la garantía real podía perjudicar los derechos de un acreedor garantizado, lo cual podría mermar la capacidad del propietario para utilizar su propiedad intelectual con miras a obtener crédito. Además, se señaló que, si bien era indudable que las operaciones realizadas por consumidores quedarían abarcadas por la variante A, también entrarían en su ámbito otras operaciones y, en cualquier caso, esa cuestión solía regularse en los regímenes de las operaciones garantizadas, más que en la legislación sobre la protección del consumidor.

86. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada de la variante A con observaciones pertinentes, en que se reflejara el mencionado acuerdo al que había llegado el Grupo de Trabajo (véase el párrafo 84).

9. Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario

87. Se observó que, en caso de un conflicto de prelación entre una garantía real constituida por un licenciante y una garantía real otorgada por el licenciario, la garantía del acreedor garantizado del licenciario prevalecería sobre la del acreedor garantizado del licenciante, a menos que el acreedor garantizado del licenciario inscribiera una notificación de su garantía real en el registro general de las garantías reales, mientras que el acreedor garantizado del licenciante inscribiera un documento o una notificación de su garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual. Se señaló asimismo que cuando los derechos sobre la propiedad intelectual gravada no fueran inscribibles en un registro de la propiedad intelectual que se reconociera como registro especial en virtud de la Guía, la prelación sería determinada por el orden de inscripción de la notificación de la garantía real en el registro general de las garantías reales (véanse las recomendaciones 76 a 78).

88. Además, se observó que el licenciante podía proteger sus derechos, por ejemplo: a) prohibiendo al licenciario que cediera u otorgara una garantía real sobre su derecho frente a los sublicenciatarios al cobro de regalías adeudadas en virtud de acuerdos de sublicencia; b) revocando la licencia cuando el licenciario cediera sus derechos al cobro de regalías frente a los sublicenciatarios en violación de esa

prohibición; c) conviniendo en que todo sublicenciatario pagara sus subregalías directamente al licenciante; d) exigiendo al acreedor garantizado del licenciario que celebrara un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado del licenciante; o e) obteniendo una garantía real sobre los derechos al cobro de regalías del licenciario frente a sus sublicenciatarios.

89. Sin embargo, se sostuvo que ninguno de los medios mencionados brindaba una protección suficiente, dado que: a) las prohibiciones o revocaciones de contratos iban en contra del interés económico de las partes y no resultaban suficientes cuando hubiera habido una violación de un acuerdo de licencia que perjudicara a la propiedad intelectual pertinente; b) los acuerdos cerrados (*lock-box*) no constituían un medio eficiente para abordar el problema y no eran fáciles de concertar para las partes; c) del mismo modo, tampoco era fácil obtener acuerdos de subordinación; y d) la prelación de una garantía real del licenciante frente a otra garantía real otorgada por el licenciario sobre los mismos derechos al cobro de regalías estaría sujeta a las reglas generales de prelación basadas en el orden de inscripción.

90. Además, se observó que, cuando el bien gravado fuera un bien corporal, la garantía real podría considerarse una garantía real con fines de adquisición, a consecuencia de lo cual el vendedor, el arrendador financiero o el prestamista podrían obtener prelación sobre el acreedor garantizado de un comprador, un arrendatario financiero o un prestatario, aun cuando el vendedor, el arrendador financiero o el prestamista hubieran inscrito sus garantías en segundo lugar.

91. A este respecto, se sugirió que las operaciones de financiación de adquisiciones respecto de propiedad intelectual fueran tratadas de modo similar a las operaciones de financiación con fines de adquisición de bienes corporales. Se mencionaron varias operaciones que deberían tratarse de tal modo, como: a) las operaciones en las que el prestamista financiara la investigación para la elaboración de un producto farmacéutico adquiriendo la garantía sobre los créditos que se derivaran de las futuras ventas del producto patentado; b) las operaciones en que un prestamista financiara la adquisición de propiedad intelectual a cambio de una garantía real sobre la propiedad intelectual y los futuros pagos de regalías derivados de acuerdos de licencia; y c) las operaciones en las que un prestamista financiara la adquisición de una licencia de propiedad intelectual a cambio de una garantía real sobre los futuros pagos de subregalías (este prestamista podría ser un tercero o también el propio licenciante).

92. Se sugirió que en todas estas operaciones el acreedor garantizado del titular de la propiedad intelectual o del licenciante gozara de la prelación especial asignada a un financiador de adquisiciones, siempre y cuando ese acreedor garantizado inscribiera una notificación de su garantía real en el registro general de las garantías reales en un breve plazo a partir de la “entrega” de la propiedad intelectual al comprador o de la concesión de la licencia al licenciario. En apoyo de esa sugerencia, se observó que el acreedor garantizado del propietario o el licenciante merecían ese trato, ya que sin esa financiación inicial no se podría crear ningún bien ni ningún valor para que otros financiadores adquirieran una garantía real al respecto.

93. Si bien esta sugerencia suscitó cierto interés, la mayoría de las delegaciones consideró que no había una total similitud con la financiación de adquisiciones respecto de bienes corporales; tampoco existía una práctica muy difundida de

operaciones de financiación mediante propiedad intelectual, como las ventas con retención de la titularidad o los arrendamientos financieros de bienes corporales. También se estimó en general que, en cualquier caso, toda analogía entre propiedad intelectual y bienes corporales daría lugar a que la prelación especial se hiciera extensiva a la garantía real sobre la propiedad intelectual inicialmente gravada y no sobre su producto en efectivo, pues tal era la regla para las garantías reales de adquisiciones de existencias. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en examinar esa sugerencia en un futuro período de sesiones basándose para ello en una propuesta escrita que prepararía un Estado (véase el párrafo 24 *supra*).

10. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial

94. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección J, relativa a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial.

11. Subordinación

95. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección K, relativa a la subordinación.

G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3)

1. Aplicación del principio de la autonomía contractual

96. Un gran número de delegaciones respaldó el principio de la autonomía de las partes, a reserva de las limitaciones concretas que introdujera el régimen de la propiedad intelectual. En cuanto al enunciado concreto del comentario pertinente, se formularon varias sugerencias. En particular, se sugirió que se dieran otros ejemplos de la aplicación del principio de la autonomía de las partes en un contexto de financiación mediante propiedad intelectual. Entre los ejemplos mencionados cabe destacar: el derecho del acreedor garantizado a limitar el derecho del propietario a otorgar licencias (y, en particular, licencias exclusivas) sin el consentimiento del acreedor garantizado (véase el párrafo 20 *supra*); y el derecho del acreedor garantizado del propietario a cobrar las regalías adeudadas al licenciante incluso antes de un incumplimiento por parte del propietario. Esta sugerencia obtuvo un apoyo suficiente.

97. Se sugirió también que se formularan reglas para reglamentar esas cuestiones, que fueran aplicables cuando las partes no hubieran acordado otra cosa. Esta sugerencia suscitó objeciones. Según la opinión general, sería difícil formular reglas de esa índole que se adecuaran a todos los diversos tipos de operaciones de financiación mediante propiedad intelectual y se dijo que, en cualquier caso, esta cuestión debería dejarse al arbitrio de la autonomía de las partes.

98. A reserva del cambio mencionado más arriba que obtuvo apoyo suficiente (véase el párrafo 96 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa a la aplicación del principio de la autonomía contractual.

2. Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral

99. Las delegaciones apoyaron ampliamente el derecho del otorgante y del acreedor garantizado a convenir en que el acreedor garantizado pudiera demandar a los infractores y renovar sus inscripciones, a menos que ello estuviera prohibido por el régimen de la propiedad intelectual, y también se apoyó la idea de que en el proyecto de anexo se incluyeran un comentario y una recomendación al respecto. En cuanto al enunciado concreto de esa recomendación se expresaron opiniones divergentes. Por una parte, se sostuvo que la recomendación debería formularse en términos amplios, a fin de que las partes pudieran convenir en quién podría demandar a los infractores y renovar sus inscripciones y determinar en qué circunstancias podría hacerlo el acreedor garantizado. Por otra parte, se opinó que la recomendación debería formularse en términos más limitados, disponiendo que el régimen no impedía que las partes convinieran en que el acreedor garantizado podría demandar a los infractores y renovar sus inscripciones y disponiendo también en qué circunstancias podría hacerlo el acreedor garantizado.

100. Se sugirió también que en el comentario se analizara la revocación y limitación de patentes y el enfoque adoptado en muchos ordenamientos jurídicos, donde el titular de la patente no tenía derecho a revocar ni a limitar la patente gravada sin el consentimiento del acreedor garantizado. Esta sugerencia obtuvo un respaldo suficiente.

101. Además, el Grupo de Trabajo examinó el comentario y la recomendación relativa a la cuestión de si un acreedor garantizado podía demandar a los infractores si el titular de la propiedad intelectual no lo hacía una vez transcurrido un plazo suficiente o razonable tras la solicitud formulada por el acreedor garantizado. No se apoyó la formulación de una recomendación de ese tenor. Según la opinión general, ese tipo de recomendación podría poner trabas al régimen de la propiedad intelectual. Se sostuvo también que tal recomendación no resultaría clara y causaría confusión, pues sería difícil determinar lo que constituiría un período o plazo suficiente o razonable en ausencia de acuerdo entre las partes.

102. No obstante, hubo suficientes delegaciones que apoyaron la idea de que la cuestión se tratara en el comentario, siempre y cuando se hiciera referencia a la solicitud presentada al otorgante por el acreedor garantizado. Se opinó que: a) si el otorgante aceptaba la solicitud, el acreedor garantizado estaría facultado para ejercer esos derechos del otorgante sin el consentimiento expreso de éste; b) si el otorgante no respondiera, el acreedor garantizado estaría facultado para ejercer esos derechos del otorgante con el consentimiento implícito de éste; y c) si el otorgante rechazaba la solicitud, el acreedor garantizado no estaría facultado para ejercitar esos derechos del otorgante. Se sugirió asimismo que en el comentario se analizara también la posibilidad de que, si el otorgante no ejercía sus derechos a demandar a los infractores o a renovar sus inscripciones, el acreedor garantizado podría considerar que tal omisión constituía un incumplimiento y podría ejercer recursos para hacer ejecutar su garantía real sobre la propiedad intelectual gravada, en vez de demandar a los infractores.

103. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a la legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral.

H. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3)

104. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo VIII, relativo a los derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual.

I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3)

1. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con la legislación aplicable a la propiedad intelectual

105. Con respecto al párrafo 27 se convino en que, a fin de ajustar la última frase a la recomendación 13 de la Guía, habría que hacer referencia a la fecha de celebración del acuerdo de garantía, y no al momento en que se proceda a la ejecución de la garantía. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección A, relativa a la intersección del régimen de las operaciones garantizadas con la legislación aplicable a la propiedad intelectual.

2. Ejecución de la garantía según cuál sea la naturaleza de la propiedad intelectual gravada

106. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B, relativa a la ejecución de la garantía según cuál sea la naturaleza de la propiedad intelectual gravada.

3. Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada

107. Se convino en modificar el título de esa sección sustituyéndolo por las siguientes palabras: “Toma de “posesión” de los documentos necesarios para la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual”. Se convino también en que, en el párrafo 30, se hiciera referencia a los documentos “necesarios para ejecutar una garantía real sobre la propiedad intelectual gravada”, y no a los “documentos considerados bienes accesorios de la propiedad intelectual gravada”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C, relativa a la toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada.

4. Disposición de la propiedad intelectual gravada

108. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D, relativa a la disposición de la propiedad intelectual gravada.

5. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada

109. El Grupo de Trabajo convino en que la primera frase del párrafo 36 era innecesaria y creaba confusión al hacer referencia al “estado” en que se encontrara el bien gravado, por lo que debería suprimirse. A reserva de este cambio, el Grupo

de Trabajo aprobó el contenido de la sección E, relativa a los derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada.

6. Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda

110. Se convino en que, para ajustarse a la terminología empleada en la Guía, habría que hacer referencia al derecho del acreedor garantizado a “adquirir”, y no a “aceptar”, el bien gravado en satisfacción de la obligación garantizada. Se convino asimismo en que, después de la segunda frase del párrafo 37, se insertara una nueva frase para dejar claro que, al igual que en el caso de la adquisición de la titularidad o de derechos que no sean garantías reales sobre bienes abarcados por la Guía, que se regía por reglas de derecho distintas del régimen de las operaciones garantizadas, la adquisición de derechos que no sean garantías reales sobre propiedad intelectual se regulaba por el régimen de la propiedad intelectual. Además, se convino en que se revisaran las palabras que figuraban entre paréntesis en la penúltima frase del párrafo 37 sustituyéndolas por términos del siguiente tenor: “suponiendo que tal inscripción sea indispensable para dar eficacia al derecho”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección F, relativa a una propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda.

7. Cobro de regalías y otros derechos de licencia

111. De acuerdo con el cambio introducido en el párrafo 27 de la sección A del capítulo relativo a la ejecución de garantías (véase el párrafo 105 *supra*), el Grupo de Trabajo convino en que también en el párrafo 38 habría que hacer referencia al momento de celebración del acuerdo de garantía, y no al momento en que se ejecutara una garantía real sobre un crédito por cobrar. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección G, relativa al cobro de regalías y otros derechos de licencia.

8. Otros derechos contractuales del licenciante

112. Se convino en que, en la versión inglesa, en la primera frase del párrafo 39, en aras de la claridad, se sustituyera “receivables” por “royalties”. Se convino también en que las dos últimas frases del párrafo 39 se sustituyeran por un texto del siguiente tenor: “El licenciante conservará estos derechos si la garantía real grava únicamente las regalías. No obstante, si el acreedor garantizado desea obtener también una garantía real sobre estos otros derechos del licenciante, habrán de ser incluidos en la descripción que se haga de los bienes gravados en el acuerdo de garantía”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó la sección H, relativa a otros derechos contractuales del licenciante.

9. Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada

113. Se convino en que, a fin de no dar la impresión de que la “regla del agotamiento” se interpretaba en todas partes por igual, y en cualquier caso para aclarar el sentido de la segunda frase del párrafo 41, después de las palabras “todo derecho”, se insertaran las palabras “, cuando se cumplan determinadas condiciones, como la primera comercialización o venta del producto que lleve propiedad

intelectual incorporada”. Se convino asimismo en que la última frase del párrafo 41 no era exacta y debería suprimirse, ya que todo propietario de una marca comercial solicitaría normalmente que se retirara la marca antes de que los productos gravados que llevaran dicha marca fueran revendidos. Se acordó asimismo que se revisara la última frase del párrafo 42 para que dijera lo siguiente: “Por consiguiente, a fin de ejecutar eficazmente su garantía real sobre el producto, en ausencia de todo acuerdo previo entre el acreedor garantizado y el licenciente, el acreedor garantizado precisará obtener el consentimiento del propietario-licenciente o invocar el régimen pertinente de la propiedad intelectual y la aplicación de la regla del agotamiento”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección I, relativa a la ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada.

10. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario

114. Se convino en que la penúltima frase del párrafo 45, al dar a entender que la inscripción de licencias constituía una práctica universal, era innecesaria y creaba confusión, por lo que debería suprimirse. Se convino también en que, en la primera frase del párrafo 46, se puntualizara que, en virtud de la Guía, los derechos al cobro de regalías eran créditos por cobrar. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección J, relativa a la ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario.

J. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4)

115. Se convino en la necesidad de que se preparara una modificación de la variante A y que se insertara en el texto entre corchetes a fin de que el Grupo de Trabajo la examinara. Se sostuvo que en esa modificación debería disponerse que la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual estaría sujeta a una única ley: o bien a la ley del Estado en que se encontrara el otorgante, o bien a la ley elegida por la partes (esta última opción debería figurar por separado entre corchetes, pues se apartaba del criterio general recomendado en la Guía). Se convino también en que en el comentario se expusieran las ventajas y los inconvenientes de todas las variantes. Además, se convino en que se explicara que la variante C era la única en virtud de la cual la ley aplicable a la eficacia de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a un representante de la insolvencia sería una única ley, es decir, la del Estado en el que se encontrara el otorgante. Además, se convino en que en el capítulo se pusiera de relieve la importancia de las reglas sobre conflictos de leyes, mencionándose ejemplos y haciéndose remisiones al capítulo de la Guía dedicado a los conflictos de leyes. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo X, relativo a la ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual.

K. Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual en una garantía real sobre esos derechos en virtud de un acuerdo de licencia (A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4)

1. Información general

116. El Grupo de Trabajo acogió con reconocimiento la 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) en la que se hacían remisiones al régimen de la propiedad intelectual en las deliberaciones del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), a las consecuencias del rechazo de un contrato y a las disposiciones de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (en adelante, “la Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia”) relativas a la decisión de mantener un contrato y a la protección del valor del bien gravado.

117. Se convino en que la nota que figuraba en el capítulo relativo a la insolvencia del proyecto de anexo, en que se describía la labor realizada por los Grupos de Trabajo V y VI sobre la intersección entre el régimen de la insolvencia, la legislación aplicable a la propiedad intelectual y el régimen de las operaciones garantizadas, fuera actualizada e insertada en la introducción del proyecto de anexo. Se convino asimismo en que las referencias al derecho del representante de la insolvencia a rechazar un acuerdo de licencia sólo si dicho acuerdo no era totalmente cumplido por el deudor y por la otra parte eran sumamente importantes y debían mantenerse en el texto.

118. En respuesta a una pregunta formulada acerca del tratamiento de los contratos de servicios personales en caso de insolvencia, se señaló que la Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia trataba esa cuestión en el párrafo 143 del capítulo II de la segunda parte, que disponía lo siguiente: “Las excepciones a la facultad de rechazar contratos también pueden ser adecuadas en el caso de los contratos de trabajo y de los acuerdos en los que el deudor sea arrendador, titular de una franquicia o beneficiario de una licencia de propiedad intelectual, y en que la extinción del contrato pueda arruinar o perjudicar gravemente el negocio de la otra parte, especialmente cuando no reporte grandes ventajas para el deudor, así como los contratos con entidades públicas, como los acuerdos de concesión de licencias y los contratos de compras públicas”.

119. Se convino en que en el proyecto de anexo se insertaran palabras de este tenor. Según la opinión general, este tipo de palabras darían también cierta orientación sobre el posible trato que habría que dar a los acuerdos de licencia en caso de insolvencia de un licenciante. Se convino también en que: a) al final del párrafo 23, la frase dijera: “... afectara a la licencia de los sublicenciarios y los sublicenciantes posteriores”; y b) al principio de la segunda frase del párrafo 26, en la versión inglesa, se suprimiera la palabra “a” antes de la palabra “one”. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó la sección A del capítulo del proyecto de anexo relativo a la insolvencia y la remitió al Grupo de Trabajo V.

2. Insolvencia del licenciante

120. Según una opinión muy difundida entre las delegaciones, en el párrafo 29 se analizaban debidamente las repercusiones de la insolvencia del licenciante en la garantía real del acreedor garantizado del licenciante insolvente o de un licenciatarío o sublicenciatarío explicándose que, si el representante de la insolvencia del licenciante decidía rechazar el acuerdo de licencia, los acreedores garantizados tanto del licenciante como del licenciatarío se verían prácticamente privados de su garantía y sólo les quedaría el recurso de reclamar daños y perjuicios como acreedores no garantizados. En base a ello, el Grupo de Trabajo convino en que el análisis del modo en que podía protegerse, en tales circunstancias, a un acreedor garantizado, que figuraba en los párrafos 30 a 35, era útil y debía mantenerse en el texto. Se convino asimismo en mantener también el párrafo 36 sin corchetes, a modo de sugerencia para que los Estados tuvieran a bien examinarla. Además, se convino en que, dado que en los párrafos 30 y 35 no sólo se hacía referencia a los enfoques adoptados en los regímenes sino también a las prácticas comerciales, se agregara, al final del párrafo 36, un texto del siguiente tenor: “Los Estados tal vez deseen también examinar en qué medida las prácticas comerciales descritas en los párrafos 30 y 31 brindarían soluciones prácticas adecuadas”. A reserva de esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó la sección B del capítulo del proyecto de anexo relativo a la insolvencia y la remitió al Grupo de Trabajo V.

3. Insolvencia del licenciatarío

121. Se convino en que, en la versión inglesa, en la primera frase del párrafo 40, se insertaran las palabras “*that the licensor*” antes de las palabras “*has a right to terminate the license agreement*”. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó la sección C del capítulo del proyecto de anexo relativo a la insolvencia y la remitió al Grupo de Trabajo V.

4. Apéndice

122. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del apéndice, que figura a continuación del capítulo del proyecto de anexo relativo a la insolvencia, y lo remitió al Grupo de Trabajo V.

V. Labor futura

123. El Grupo de Trabajo señaló que, según las previsiones, sus períodos de sesiones 16º y 17º se celebrarán, respectivamente, del 2 al 6 de noviembre de 2009 y del 8 al 12 de febrero de 2010, a reserva de que la Comisión apruebe esas fechas en su 42º período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009).

124. Al término del actual período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó el programa de su labor futura para cuando haya finalizado el proyecto de anexo. Se sugirió entre otras cosas, que el Grupo de Trabajo preparara:

a) Un suplemento de la Guía relativa a las garantías reales sobre valores bursátiles no abarcadas por el proyecto de convenio sobre las cuestiones de derecho sustantivo relativas a las garantías reales y otros derechos sobre los valores bursátiles depositados en poder de un intermediario, que actualmente prepara el

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), ni por el Convenio sobre la ley aplicable a ciertos derechos sobre valores depositados en poder de un intermediario, preparado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

- b) Una guía legislativa sobre la inscripción registral de las garantías reales;
- c) Una guía contractual sobre los acuerdos de financiación garantizada;
- d) Una guía contractual sobre la concesión de licencias de propiedad intelectual;
- e) Una ley modelo sobre las operaciones garantizadas a la que se incorporen las recomendaciones de la guía; y
- f) Un texto sobre la franquicia.

125. En relación con el tema de las garantías reales sobre valores bursátiles, el Grupo de Trabajo tomó nota de la decisión de la Comisión de que la labor futura que debería emprenderse habría de tener por objeto la preparación de un anexo de la Guía relativo a determinados tipos de valores bursátiles, tomando en consideración la labor realizada por otras organizaciones, en particular por el UNIDROIT¹¹. Se opinó que esa labor dependería del alcance del proyecto de convenio del UNIDROIT y de si el UNIDROIT estaría dispuesto a que en esa labor se trataran valores bursátiles no abarcados por dicho convenio. Respecto de una eventual guía legislativa sobre los registros generales de garantías reales, se observó que esa labor complementaría adecuadamente la labor de la Comisión en relación con la Guía y que cabría iniciar una labor preparatoria en el marco de un coloquio o de un debate durante el 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo a principios del 2010, siempre y cuando el Grupo de Trabajo hubiera finalizado para entonces su labor sobre el proyecto de anexo. En cuanto a la Ley Modelo sobre las operaciones garantizadas a la que se incorporarían las recomendaciones de la Guía, se señaló que sería un texto sumamente útil que impulsaría la labor de la Comisión sobre la Guía.

126. Respecto de la posible guía contractual sobre los acuerdos de financiación garantizada se mencionó que sería una gran ayuda para las partes en tales operaciones si en ella se analizaran las cuestiones que deberían abordarse en esos acuerdos y se enunciara un conjunto de reglas que serían aplicables salvo si las partes hubieran acordado otra cosa. En cuanto a la posible guía contractual sobre la concesión de licencias de propiedad intelectual, se observó que sería un proyecto de suma importancia en el que se tratarían cuestiones jurídicas fundamentales de la propiedad intelectual, por lo que la dirección de tal proyecto debería encomendarse a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a otras organizaciones competentes. A este respecto, el Grupo de Trabajo observó que la OMPI había preparado una serie de guías sobre la concesión de licencias de propiedad intelectual y estaba profundizando su labor al respecto. Se señaló asimismo que la OMPI acogería con agrado toda sugerencia de los Estados Miembros sobre una eventual labor futura en este campo jurídico y, en este contexto, también agradecería la cooperación con la CNUDMI. Respecto de un eventual texto sobre la franquicia, se observó que sería un proyecto útil en el que se abordarían las prácticas importantes que se siguen, inclusive en relación con las

¹¹ *Ibid.*, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17), párrs. 147 y 160.

marcas comerciales. Se señaló asimismo que habría que tomar en consideración la labor realizada por otras organizaciones, inclusive la Ley Modelo sobre la Revelación de Franquicias, preparada por el UNIDROIT.
