



# Asamblea General

Distr. general  
9 de noviembre de 2009  
Español  
Original: inglés

## Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

43º período de sesiones

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

### Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 16º período de sesiones (Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009)

#### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción . . . . .	1-12	2
II. Organización del período de sesiones . . . . .	13-18	5
III. Deliberaciones y decisiones . . . . .	19	7
IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual . . . . .	20-95	7
A. Introducción . . . . .	20-25	7
B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes . . . . .	26-27	8
C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .	28-35	9
D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual . . . . .	36-38	10
E. Sistema de inscripción registral . . . . .	39-46	11
F. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual . . . . .	47-72	12
G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual . . . . .	73-75	19
H. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual . . . . .	76	20
I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual . . . . .	77-86	20
J. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual . . . . .	87-94	22
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 . . . . .	95	24
V. Labor futura . . . . .	96	26

V.09-87741 (S) 120110 130110



Se ruega reciclar 

## I. Introducción

1. En este período de sesiones, el Grupo de Trabajo VI continuó su labor de preparación de un anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (denominada en adelante “la Guía”) 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 2007<sup>1</sup>. 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 intelectual<sup>2</sup>.

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 cuestiones<sup>3</sup>.

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 necesarios<sup>4</sup>. Tras deliberar, la Comisión pidió a la Secretaría que, en colaboración con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI, preparara una nota en la que se analizara el alcance de su labor futura en lo que respecta a la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió también a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual y que procurara obtener la máxima

---

<sup>1</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párr. 162.

<sup>2</sup> *Ibid.*, párr. 157.

<sup>3</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17)*, párrs. 81 y 82.

<sup>4</sup> *Ibid.*, párr. 83.

participación posible de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo<sup>5</sup>.

4. Atendiendo a la decisión de la Comisión, 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 intelectual<sup>6</sup>.

5. Durante la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 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 intelectual<sup>7</sup>.

6. En la continuación de su 40º período de sesiones, celebrada en Viena del 10 al 14 de diciembre de 2007, la Comisión concluyó y adoptó la Guía, quedando entendido que posteriormente se prepararía un anexo de ésta que trataría en concreto de las garantías reales sobre propiedad intelectual<sup>8</sup>.

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 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 anexo de la Guía, 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).

8. En su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008), la Comisión acogió con satisfacción los progresos realizados por el Grupo de

<sup>5</sup> *Ibid.*, párr. 86.

<sup>6</sup> Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

<sup>7</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

<sup>8</sup> *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part II))*, párrs. 99 y 100.

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 las garantías reales sobre propiedad intelectual cuando ambos grupos de trabajo se reunieran consecutivamente en la primavera de 2009<sup>9</sup>.

9. En su 14º período de sesiones (Viena, 20 a 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, pudiera aprobar y adoptar definitivamente el proyecto (véase A/CN.9/667, párr. 143).

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

11. En su 36º período de sesiones, el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) examinó las cuestiones relacionadas con la insolvencia que le remitió el Grupo de Trabajo VI, basándose en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.87

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párr. 326.

y A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 y en un extracto del informe del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo V aprobó el contenido de las partes del proyecto de anexo que se ocupaban de las repercusiones de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de dicha parte insolvente en virtud de un acuerdo de licencia, conforme se exponían en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 (párrafos 22 a 40), así como las conclusiones a que había llegado el Grupo de Trabajo VI en su 15º período de sesiones y las revisiones que había introducido (véase A/CN.9/670, párrs. 116 a 122).

12. En su 42º período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009), la Comisión expresó su reconocimiento al Grupo de Trabajo y a la Secretaría por los progresos realizados hasta la fecha e insistió en la importancia del proyecto de suplemento (antes denominado “proyecto de anexo”). La Comisión elogió también los resultados de la labor de coordinación entre los Grupos de Trabajo V y VI en las cuestiones relacionadas con la insolvencia en un contexto de propiedad intelectual. Tomando nota del interés expresado por el mundo internacional de la propiedad intelectual, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que acelerara su labor a fin de finalizar el proyecto de suplemento en uno o dos períodos de sesiones para presentarlo a la Comisión con miras a que ésta lo ultimara y aprobara en su 43º período de sesiones, en 2010, de modo que el proyecto de suplemento pudiera ser presentado a la mayor brevedad posible a los Estados para que lo adoptaran. Además, la Comisión tomó nota con interés de los futuros temas de trabajo examinados por el Grupo de Trabajo, en sus períodos de sesiones 14º y 15º, y convino en que, si se disponía de tiempo, se prosiguieran los preparativos de esos temas durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo en su 16º período de sesiones. En cuanto al procedimiento a seguir para la preparación del futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo, la Comisión convino en que la Secretaría celebrara un coloquio internacional a comienzos de 2010 con una abundante participación de expertos procedentes de los países, de las organizaciones internacionales y del sector privado. Se convino en general en que, con la nota que preparara la Secretaría, en su 43º período de sesiones, la Comisión estaría en mejores condiciones para examinar y tomar una decisión acerca del futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo<sup>10</sup>.

## II. Organización del período de sesiones

13. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 16º período de sesiones en Viena del 2 al 6 de noviembre de 2009. Asistieron al período de sesiones los representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Líbano, México, Noruega, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Singapur, Suiza, Tailandia, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).

<sup>10</sup> *Ibid.*, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 317 a 319.

14. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Angola, Argentina, Bélgica, Côte d'Ivoire, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Georgia, Indonesia, Palestina, Qatar, República Democrática del Congo, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Tayikistán y Togo. Asistió asimismo al período de sesiones la siguiente Entidad que mantenía una Misión Permanente de Observadora: Palestina.

15. Asistieron asimismo observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial;

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por la Comisión*: American Bar Association (ABA), Asociación de Propietarios Europeos de Marcas Registradas (MARQUES), Commercial Finance Association (CFA), European Brands Association (AIM), European Communities Trademark Association (ECTA), Fédération Internationale des Associations de Distributeurs de films (FIAD), Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, Independent Film and Television Alliance (IFTA), Inter-American Bar Association (IABA), International Federation of Film Producers Association (FIAPF), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), International Insolvency Institute (III) e International Trademark Association (INTA).

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

*Presidenta*: Sra. Kathryn SABO (Canadá)

*Relator*: Sr. Magued Sobhy BOULOS (Egipto)

17. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos: A/CN.9/WG.VI/WP.38 (Programa provisional), A/CN.9/WG.VI/WP.39 y adiciones 1 a 7 (proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual), y A/CN.9/WG.VI/WP.40 (propuesta de la Mesa Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado).

18. 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

19. El Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.39 y adiciones 1 a 7) y una propuesta de la Mesa Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (A/CN.9/WG.VI/WP.40). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo al respecto se reseñan más adelante en el capítulo IV. Se pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto del suplemento en que se reflejaran esas deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo.

### IV. Garantías reales sobre propiedad intelectual

#### A. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 1 a 59)

##### 1. Información de antecedentes (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 1 a 12)

20. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 1 a 12.

##### 2. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 13 a 18)

21. El Grupo de Trabajo convino en que en el proyecto de suplemento se enunciara en términos amplios el principio general del régimen de la propiedad y de las operaciones garantizadas de que una garantía real sobre un bien gravado se limitaba a los derechos del otorgante sobre el bien, dado que esos derechos venían determinados por el régimen de la propiedad o por el derecho de los contratos. En opinión de muchas delegaciones, a consecuencia de este principio, el acreedor garantizado no podía adquirir más derechos sobre el bien gravado de los que tenía el otorgante, tanto si el bien gravado era un bien corporal como si era un crédito por cobrar o propiedad intelectual (principio *nemo dat*). A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 13 a 18.

##### 3. Terminología (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 19 a 39)

22. Se convino en que: a) en la última frase del párrafo 22 se aclarara que el propietario, el licenciante o el licenciatario podían efectivamente gravar todos sus derechos o parte de ellos, pero únicamente cuando fueran transferibles en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual; y b) en la segunda frase del párrafo 36, el texto dijera, en vez de “destinatario de la transferencia”, “destinatario de una transferencia pura y simple”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 19 a 39.

##### 4. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 40 y 41)

23. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 40 y 41.

**5. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 42 a 52)**

24. Se convino en que el párrafo 43 y los ejemplos 5 y 6 se mantuvieran en el texto por razones ilustrativas, pero que se insertaran al final de los ejemplos especificándose que no implicaban operaciones en las que se constituyera una garantía real sobre propiedad intelectual. Se convino asimismo en que en el párrafo 44 no era preciso hacer referencia al ejemplo 7 para ilustrar una combinación de otras categorías de operaciones. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 42 a 52.

**6. Objetivos clave y principios básicos (A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 53 a 59)**

25. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 53 a 59.

**B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párrs. 1 a 24)**

**1. Amplio ámbito de aplicación (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párrs. 1 a 21)**

26. El Grupo de Trabajo examinó la cuestión de si en el comentario debería sugerirse que los Estados que promulgaran las recomendaciones de la Guía pudieran plantearse la autorización de la inscripción de la notificación de una transferencia pura y simple de propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales, a fin de racionalizar y de armonizar la inscripción de todas las transferencias de propiedad intelectual, independientemente de que estuvieran o no inscritas en un registro de la propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo confirmó su anterior decisión (véase A/CN.9/649, párr. 81) de que en el proyecto de suplemento no deberían tratarse las transferencias puras y simples de propiedad intelectual, dado que no implicaban operaciones de financiación. En opinión de muchas delegaciones, la cuestión de las transferencias puras y simples se regía por el derecho interno de la propiedad intelectual, puesto que no constituían operaciones de financiación, incluso en el caso de la bursatilización, en que normalmente se bursatilizaban créditos por cobrar, y no propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 1 a 21.

**2. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párrs. 22 a 24)**

27. Se convino en dividir la última frase del párrafo 24 en dos partes y en revisar la primera parte para dejar claro que el derecho a demandar a los infractores no podía utilizarse como garantía para la obtención de crédito en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 22 a 24.

## **C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 1 a 43)**

### **1. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 1 a 3)**

28. Se convino en que, en la tercera frase del párrafo 2, se indicara que la inscripción de una notificación de una garantía real constituía un método para lograr la oponibilidad a terceros de esa garantía real. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 1 a 3.

### **2. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párr. 4)**

29. El Grupo de Trabajo aplazó su examen del párrafo 4 hasta que hubiera tenido la oportunidad de examinar la financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual (véase el párrafo 70 *infra*).

### **3. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 5 a 8)**

30. Se convino en que se modificaran los párrafos 5 a 8 para aclarar que: a) si el derecho interno de la propiedad intelectual requería una descripción concreta de determinados tipos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, la recomendación 14 d) era suficientemente flexible para permitir esa descripción concreta; y b) en la medida en que en ciertos casos la recomendación 14 d) no se ajustara al derecho interno de la propiedad intelectual, este derecho prevalecía en virtud de la recomendación 4 b). Se convino también, en cuanto a la redacción, en que se revisara el párrafo 7 de modo que hiciera referencia a: a) la naturaleza de los derechos de autor como conjunto de derechos y a la legitimación del titular de los derechos de autor para otorgar una garantía real sobre una parte o la totalidad de los derechos, y no a la divisibilidad de los derechos de propiedad intelectual, lo cual era un concepto distinto; y b) la posibilidad de que un titular de derechos de autor estuviera facultado para utilizar sus derechos, siempre y cuando no estuvieran gravados, para obtener crédito de otro acreedor. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 5 a 8.

### **4. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párr. 9)**

31. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido del párrafo 9.

### **5. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 10 a 12)**

32. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 10 a 12.

### **6. Tipos de propiedad intelectual gravable (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 13 a 36)**

33. Se convino en que: a) en la segunda frase del párrafo 13 se aclarara que una garantía real sobre un bien corporal al que se hubiera incorporado propiedad

intelectual no era automáticamente extensiva a la propiedad intelectual pertinente; b) en la segunda frase del párrafo 14, se dejará claro que si en un determinado Estado se promulgaban las recomendaciones de la Guía, nada impediría la cesión de créditos por cobrar futuros, y que, en la última frase del párrafo 14, se hiciera referencia a los párrafos 22 a 29, referentes a la regulación del derecho al cobro de regalías; c) en la segunda frase del párrafo 15 y en el párrafo 17 se aclarara que el derecho a demandar a los infractores y el derecho a inscribir propiedad intelectual en un registro podían ser ejercidos, en determinadas circunstancias, por un acreedor garantizado, pero que esos derechos no formaban parte del bien gravado y que esa cuestión debería regularse en el capítulo VII del proyecto de suplemento, relativo a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía sobre propiedad intelectual; d) en los párrafos 19 y 21 se puntualizara que la cuestión de si el derecho a demandar a los infractores y a obtener un mandamiento judicial e indemnización podía constituir el producto de propiedad intelectual gravada dependía del derecho interno de la propiedad intelectual; e) en el párrafo 28, la referencia a las “futuras regalías” era superflua, por lo que debería suprimirse; y f) se suprimieran los ejemplos del párrafo 35 y se revisara este párrafo de modo que hiciera referencia a la descripción general o concreta de los bienes gravados de conformidad con los párrafos 5 a 8 de esta sección (véase el párrafo 30 *supra*). A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 13 a 36, así como la recomendación 243.

**7. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 37 a 41)**

34. Se convino en que: a) se revisaran las dos últimas frases del párrafo 39 para no describir el principio *nemo dat* como prohibición legislativa; b) se revisara el párrafo 40 para explicar qué relación guardaban los conceptos de “mejoras” o “adaptaciones” con la limitación del uso de propiedad intelectual futura como bien gravable para la obtención de crédito. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 37 a 41.

**8. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 42 y 43)**

35. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 42 y 43.

**D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 1 a 9)**

**1. El concepto de la oponibilidad a terceros (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 1 a 3)**

36. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 1 a 3.

**2. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 4 a 7)**

37. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 4 a 7.

- 
- 3. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 8 y 9)**
38. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 8 y 9.
- E. Sistema de inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 10 a 42)**
- 1. Registro general de las garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 10 y 11)**
39. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios los párrafos 10 y 11.
- 2. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 12 a 14)**
40. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 12 a 14.
- 3. Coordinación de registros (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 15 a 20)**
41. Se convino en que en el párrafo 18 se hiciera una remisión al párrafo 4. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 15 a 20.
- 4. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 21 a 23)**
42. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 21 a 23.
- 5. Inscripción o consulta en dos registros (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 24 a 27)**
43. Se convino en que: a) se revisaran las dos últimas frases del párrafo 25 de modo que indicaran que el acreedor garantizado que inscribiera una notificación de su garantía real en un registro especial tenía derecho a invocar esa inscripción y el grado de prelación que, a raíz de tal inscripción, le conferían las recomendaciones de la Guía; y b) en el párrafo 26 se hiciera una referencia al carácter gratuito de las consultas o búsquedas en línea (por Internet) en registros de propiedad intelectual. Se convino asimismo en mantener en el texto la nota agregada al párrafo 27, a condición de que se aclararan los ejemplos expuestos en los párrafos 2, 4 y 5 y en las dos últimas frases de la nota. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 24 a 27 y de la nota que figura a continuación del párrafo 27.
- 6. Fecha de validez de la inscripción (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 28 a 30)**
44. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 28 a 30.

**7. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 31 a 36)**

45. Se convino en que: a) al final de la primera frase del párrafo 32 se agregaran palabras como “una vez concluida la ejecución por el acreedor garantizado”, y se suprimiera la segunda frase; b) se modificara el proyecto de recomendación que figura en la nota a continuación del párrafo 36 a fin de que reflejara la recomendación 62, relativa a la repercusión de la transferencia de un bien gravado sobre la eficacia de una inscripción, ya que la recomendación 31 era suficiente para regular la continuidad de la eficacia de una garantía real frente a terceros después de la transferencia del bien gravado; c) en el comentario de la nota a continuación del párrafo 36 se mencionara que los ejemplos trataban de transferencias y que, conforme a la Guía, una licencia no es una transferencia, si bien la Guía remite al derecho interno de la propiedad intelectual para la determinación del significado exacto del concepto de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párr. 15). A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 31 a 36, así como la recomendación y el comentario que figuraban en la nota después del párrafo 36.

**8. Inscripción de las garantías reales sobre marcas comerciales (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, párrs. 37 a 42)**

46. En respuesta a una pregunta se señaló que, en caso de insolvencia del propietario de la marca, el acreedor garantizado o el representante de la insolvencia deberían poder adoptar medidas para conservar la marca, cuando fuera necesario. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 37 a 42.

**F. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 1 a 15, y A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 1 a 22)**

**1. El concepto de prelación (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 1 y 2)**

47. Se convino en que se revisara el párrafo 2 para que: a) en vez de decir “los conceptos de titularidad y validez”, dijera “la concesión de derechos exclusivos, en particular en el caso de las patentes y las marcas comerciales”; y b) se ampliara la aplicación del concepto de prelación conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, por ejemplo, indicando que un conflicto entre dos acreedores garantizados podría no ser un conflicto de prelación a causa de la aplicación de la regla *nemo dat*. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 1 y 2.

**2. Identificación de los reclamantes concurrentes (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 3 y 4)**

48. Se convino en que se revisara la primera frase del párrafo 4 de modo que quedaran abarcados todos los posibles conflictos. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 3 y 4.

**3. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías anteriores**  
(A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 5 y 6)

49. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 5 y 6.

**4. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual**  
(A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 7 y 8)

50. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 7 y 8.

**5. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual**  
(A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 9 a 11)

51. Se convino en la necesidad de ajustar el párrafo 9 al contenido de la recomendación 78, que hacía referencia a las garantías reales inscritas en un registro especial. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 9 a 11.

52. Se sugirió que se preparara una nueva recomendación en virtud de la cual una garantía real sobre propiedad intelectual que estuviera inscrita en un registro de la propiedad intelectual únicamente debería tener prelación frente al cesionario de la propiedad intelectual, pero no frente a otros acreedores garantizados. En apoyo de esta recomendación se argumentó que en el primer caso de conflicto de prelación cabría remitirse a la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera protegida, mientras que en el segundo tipo de conflicto cabría remitirse a ley del Estado en que se encontrara el otorgante. Se formularon objeciones al respecto. Concretamente se sostuvo que las cuestiones de derecho sustantivo deberían regularse al margen de las cuestiones relativas a los conflictos de leyes, y que las recomendaciones sustantivas de la Guía no podían modificarse para regular cuestiones de conflictos de leyes.

**6. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada**  
(A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 12 a 15)

53. En respuesta a una pregunta se señaló que la Guía no contenía ninguna recomendación relativa a las transferencias de bienes inmateriales efectuadas en el curso ordinario de los negocios (la recomendación 81 a) trataba únicamente de las transferencias de bienes corporales). Con respecto al párrafo 14 se convino en que se revisara su texto para aclarar que: a) el análisis precedente se refería a un conflicto de prelación entre una garantía real y los derechos de un cesionario subsiguiente; b) el párrafo 14 regulaba una situación distinta en la que se transfería un bien y luego el cedente constituía una garantía real sobre el bien; c) esta última cuestión se regulaba en virtud del principio *nemo dat* (y de la recomendación 13), pero no constituía una cuestión de prelación en el marco de la Guía; y d) en la última frase habría que mencionar el supuesto en que un acreedor garantizado adquiriera su derecho sobre un bien gravado desconociendo que antes el bien gravado había sido objeto de una transferencia. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 12 a 15.

**7. Derechos de los licenciatarios en general (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 1 a 6)**

54. Se convino en que: a) la primera frase del párrafo 2 se dividiera en dos partes y que, en la primera parte, se afirmara que conforme a la Guía el acreedor garantizado no se convertía en propietario y que, en la segunda parte, se especificara que la cuestión de si el titular de propiedad intelectual podía ejercer los derechos de un propietario y, por ejemplo, conceder una licencia, se regulaba por el derecho interno de la propiedad intelectual; b) se revisara la primera frase del párrafo 3 de modo que aludiera directamente al hecho de que si el propietario constituía primero una garantía real sobre sus derechos y, posteriormente, en violación de un acuerdo concertado con el acreedor garantizado, concedía una licencia, el otorgamiento de una licencia por el propietario constituiría un incumplimiento; c) se revisara la cuarta frase del párrafo 3 sustituyéndola por un texto del siguiente tenor: “Si el bien gravado es el derecho de propiedad intelectual del propietario, el acreedor garantizado podrá percibir las regalías que constituyan el producto del bien gravado”. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 1 a 6.

**8. Derechos de algunos licenciatarios (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 7 a 14)**

55. Se convino en que: a) en la segunda frase del párrafo 8 se hiciera referencia a los recursos ejecutorios de que disponía el acreedor garantizado en virtud de la Guía con objeto de que no se vieran afectados los recursos de que dispusiera el acreedor garantizado en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual; b) en la penúltima frase del párrafo 8 se hiciera referencia a un objetivo de la recomendación 81 c), consistente en “limitar los recursos ejecutorios del acreedor garantizado en el marco de la Guía”, y no a “proteger” las operaciones cotidianas legítimas; c) se revisara la segunda frase del párrafo 11, habida cuenta de que lo que se afirmaba en ella no era correcto en todos los casos; d) en la penúltima frase del párrafo 11 se hablara de “licencias” (y no de “copias”) de programas informáticos amparados por derechos de autor. A reserva de estos cambios y de las modificaciones que sea necesario introducir a consecuencia de la recomendación 244 y del comentario pertinente, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 7 a 14.

56. El Grupo de Trabajo estudió un nuevo proyecto de recomendación 244 con dos variantes (A y B), que habría de sustituir la recomendación 81 c), aplicable a los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.

57. Algunas delegaciones apoyaron la variante B, pues, a su entender, tenía un enunciado simple y hacía referencia a conceptos empleados en el derecho interno de la propiedad intelectual, como el de la autorización de una licencia por el acreedor garantizado y el de la autonomía de las partes. Sin embargo, se sostuvo también que en la variante B no se abordaba la cuestión de si algunos licenciatarios deberían o no quedar exentos de la obligación de consultar el registro para comprobar si el licenciante había otorgado una garantía real sobre sus derechos, lo cual se consideraba el objetivo principal de la recomendación 244.

58. Otras delegaciones se pronunciaron por la supresión de la recomendación 244, por estimar que tanto la variante A como la variante B abordaban los derechos de algunos licenciatarios en términos que se desconocían en los regímenes de la

propiedad intelectual. Se sugirió, por lo tanto, que la cuestión se dejara en manos del régimen de la propiedad intelectual, el cual prevalecería sobre las disposiciones de la ley recomendada en la Guía en virtud de la recomendación 4 b). A este respecto se hizo referencia a los conceptos de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y de autorización de una licencia por el acreedor garantizado. Esta sugerencia suscitó objeciones. Se recordó que era necesario formular una nueva recomendación para sustituir la recomendación 81 c), que fuera aplicable en ausencia de disposiciones en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual. Se observó asimismo que el concepto de agotamiento no era aplicable de forma general a todos los tipos de propiedad intelectual y que, en cualquier caso, no había un entendimiento universal de su significado exacto.

59. No obstante, prevaleció la opinión de que se adoptara la variante A de la recomendación 244 y se suprimiera la variante B. Muchas delegaciones consideraron que la variante A era preferible, pues en ella se trataba la cuestión de los derechos de algunos licenciarios frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante de una manera que era compatible con el derecho interno de la propiedad intelectual, concretamente omitiendo toda referencia al concepto de las licencias concedidas en el curso ordinario de los negocios. Con respecto al enunciado preciso de la variante A se sugirió, entre otras cosas, que: a) se suprimiera la referencia a la recomendación 80 b), que figuraba entre corchetes en el encabezamiento del texto, y que la cuestión se explicara en el comentario; b) se mantuviera en el encabezamiento, y sin corchetes, la referencia a los licenciarios “usuarios finales”, explicándose en el comentario que se hablaba tanto de personas físicas como de personas jurídicas; c) el apartado a) se insertara en el comentario con la explicación apropiada de que la recomendación se refería a licencias lícitas y autorizadas; d) se suprimieran los apartados c) o e) ii), pues trataban de las mismas cuestiones; y e) se suprimiera el apartado d), pues limitaba innecesariamente el alcance de la recomendación 244.

60. Un número suficiente de delegaciones apoyó las sugerencias a), b) y c) *supra* en el entendimiento de que esas cuestiones se abordarían en el comentario. En cambio, respecto de la sugerencia b) se objetó que, dado que en el encabezamiento de la recomendación 244 se hacía referencia a una garantía real “que haya constituido el licenciante”, si se limitaba el alcance de la recomendación 244 a los licenciarios que fueran usuarios finales, un licenciario de esta índole quedaría sujeto a las garantías reales constituidas por una persona que no fuera su licenciante inmediato. Para paliar el problema, se sugirió que se suprimieran las palabras “que haya constituido el licenciante”, de modo que un licenciario que fuera usuario final quedara protegido frente a ciertos recursos ejecutorios de un acreedor garantizado de un licenciante anterior al licenciante inmediato. Esta sugerencia obtuvo un apoyo suficiente en el entendimiento de que en el comentario se explicaría que la recomendación 244 hacía referencia a la ejecución de una garantía real de conformidad con la ley recomendada por la Guía y que no afectaba a los derechos que tuviera un acreedor garantizado en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (por ejemplo, el derecho a demandar como infractor a un licenciario no autorizado).

61. La sugerencia d) no fue suficientemente respaldada. Se argumentó que el apartado e) ii) era necesario para regular la concesión de la licencia inicial en condiciones uniformes y no adaptadas a las necesidades de un cliente, y el apartado

c) era necesario para regular la uniformidad de las adaptaciones subsiguientes. La sugerencia e) suscitó tanto manifestaciones de apoyo como opiniones contrarias. A favor de la sugerencia se comentó que la alusión, en el apartado b), a las licencias no exclusivas era suficiente para definir el alcance de la recomendación 244. En su contra, se observó que si se suprimía el apartado d), se ampliaría excesivamente el ámbito de aplicación de la recomendación 244, la cual abarcaría entonces licencias como, por ejemplo, las relativas a la proyección de películas cinematográficas y a la interpretación de obras musicales, las licencias de marcas comerciales y las licencias de patentes.

62. Sin embargo, muchas delegaciones se declararon partidarias de que se revisara el apartado d). Se hicieron varias sugerencias; concretamente se propusieron enunciados como los siguientes: “la operación suponga la concesión de una licencia de programas informáticos amparados por derechos de autor y la entrega física de copias de dichos programas”; “la licencia abarque el derecho a utilizar programas informáticos amparados por derechos de autor o patentados” o “la licencia abarque uno de los derechos exclusivos referentes a los programas informáticos amparados por derechos de autor o cualquiera de esos derechos”. En relación con el primero de los tres enunciados propuestos se opinó que en la disposición no debería importar que la copia fuera sobre papel o en formato electrónico. En cambio, los otros dos enunciados propuestos obtuvieron suficiente apoyo, si bien se observó que el tercero podría adquirir un alcance demasiado amplio, pues daba la impresión de que abarcaba derechos distintos del derecho a utilizar o a explotar programas informáticos amparados por derechos de autor.

63. Durante el debate se señaló el problema de que, dado que el alcance de la recomendación 244 era más limitado que el de la recomendación 81 c), esta última podría seguir siendo aplicable a licencias de propiedad intelectual no abarcadas por la recomendación 244. A fin de paliar el problema, se convino en que en el comentario se explicara que la recomendación 81 c) no sería aplicable en absoluto a licencias de propiedad intelectual y que la recomendación 80 b) sería aplicable a una licencia que no fuera una licencia de programas informáticos abarcada por la recomendación 244. A consecuencia de ello, a fin de protegerse frente a un acreedor garantizado del licenciante, la persona que obtenga una licencia que no sea una licencia de programas informáticos deberá cerciorarse de que el licenciante ha recibido de su acreedor garantizado la autorización para conceder una licencia que no se vea afectada por la garantía real.

64. Tras deliberar, se convino en: a) suprimir la referencia a la recomendación 80 b), que figuraba entre corchetes en el encabezamiento; b) en mantener, también en el encabezamiento, la referencia a los licenciatarios “usuarios finales”, eliminando los corchetes y en suprimir las palabras “que haya constituido el licenciante”; c) en la posibilidad de suprimir el apartado a), analizándose todas estas cuestiones en el comentario, conforme a lo antes sugerido; d) en mantener el apartado c), pero insertándolo después del apartado e); e) en mantener entre corchetes en el apartado d) los otros enunciados propuestos en el párrafo anterior (véase el párrafo 62 *supra*), a fin de que el Grupo de Trabajo los examinara; y f) y en revisar el apartado e) i) para que diga: “El licenciante se dedique generalmente a conceder licencias no exclusivas *del tipo mencionado en el inciso ii*). A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la recomendación 244 y el comentario que figuraba en la nota a continuación del párrafo 14.

**9. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 15 a 19)**

65. Se convino en que se revisara el párrafo 15 con objeto de aclarar que cuando las regalías pagaderas al licenciante por el licenciario revistieran la forma de un porcentaje de las subregalías pagaderas al licenciario, como sublicenciante, por sublicenciatarios: a) a fin de obtener prelación frente al acreedor garantizado del licenciario que tenga una garantía real sobre todos los créditos por cobrar actuales y futuros del licenciario, el acreedor garantizado del licenciante habría de inscribir una notificación de su garantía en el registro pertinente de la propiedad intelectual, o ser el primero en inscribir tal notificación en el registro general de las garantías reales, o bien obtener un acuerdo de subordinación del acreedor garantizado del licenciario; y b) la misma regla sería aplicable a un conflicto de prelación entre el beneficiario de una cesión pura y simple del licenciante y un acreedor garantizado del licenciario, dado que las cesiones puras y simples estaban sujetas, en particular en lo que respecta a la inscripción registral y a la prelación, a las reglas aplicables a las cesiones efectuadas con fines de garantía. Se convino también en que se revisara el párrafo 19 a fin de aclarar que las recomendaciones de la Guía en materia de financiación de adquisiciones eran aplicables a los conflictos entre las garantías reales constituidas por el mismo otorgante y no por distintas personas (por ejemplo, por el licenciante y por el licenciario). A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 15 a 19.

66. El Grupo de Trabajo procedió a examinar un conjunto de proyectos de recomendación que preveían una garantía real del pago de adquisiciones basada en propiedad intelectual o en una licencia de propiedad intelectual. En el Grupo de Trabajo, muchas delegaciones se declararon partidarias de una garantía real del pago de adquisiciones respaldada por propiedad intelectual o por una licencia de propiedad intelectual. Muchas delegaciones consideraron también que, por las mismas razones que la Guía preveía una garantía real del pago de adquisiciones basada en bienes corporales, el proyecto de suplemento debería prever una garantía real del pago de las adquisiciones respaldada por un derecho o por una licencia de propiedad intelectual. Sin embargo, hubo opiniones dispares acerca de si el proyecto de suplemento debería apartarse del enfoque seguido en la Guía y prever, por ejemplo, una garantía real de adquisiciones sobre el producto de un derecho o de una licencia de propiedad intelectual, aun cuando ese producto revistiera la forma de un producto en efectivo (como créditos por cobrar, títulos negociables y efectos similares).

67. Según una delegación, era preciso que los propietarios y licenciantes de propiedad intelectual pudieran invocar sus derechos al cobro de regalías a fin de poder concebir nuevas ideas amparadas por derechos de propiedad intelectual y de conceder una licencia a otras personas para que las utilizaran. Se argumentó que si los acreedores garantizados generales de los licenciarios tenían siempre prioridad sobre los acreedores garantizados de los propietarios o licenciantes de propiedad intelectual, los propietarios o licenciantes no podrían ejercer sus derechos al cobro de regalías como garantía para la obtención de crédito, lo cual podría limitar su capacidad para concebir y licenciar nuevas ideas amparadas por un derecho de propiedad intelectual. Además, se observó que el carácter distinto de los bienes de propiedad intelectual justificaba que se adoptara al respecto un criterio diferente al

que se había seguido con respecto a la financiación del pago de adquisiciones mediante bienes corporales.

68. No obstante, prevaleció la opinión de que los propietarios o licenciantes de propiedad intelectual podrían lograr el resultado descrito en el párrafo anterior asegurándose de que ellos mismos o sus acreedores garantizados obtenían: a) una garantía real sobre el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalías pagaderas al licenciario, como sublicenciente, por sublicenciatarios, o una cesión pura y simple de tal derecho, e inscribían una notificación al respecto en el registro pertinente de la propiedad intelectual; b) una garantía real sobre el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalías pagaderas al licenciario, como sublicenciente, por sublicenciatarios, o una cesión pura y simple de tal derecho, siendo los primeros en inscribir al respecto una notificación en el registro general de las garantías reales; o c) un acuerdo de subordinación del acreedor garantizado del licenciario. Se opinó que ese resultado no podía lograrse aplicando las recomendaciones de la Guía sobre financiación del pago de adquisiciones en un contexto de propiedad intelectual, ya que: a) esas recomendaciones trataban de los conflictos de prelación entre garantías reales constituidas por un mismo otorgante; y b) la prelación de una garantía real de adquisiciones no era extensiva al producto en efectivo de existencias y, por consiguiente, no podía hacerse extensiva al producto de un derecho o de una licencia de propiedad intelectual de que dispusiera el otorgante para la concesión de licencias o sublicencias. Además se observó que era indispensable que la Guía previera un único régimen de la financiación de adquisiciones para todos los tipos de bienes y que no instituyera distintos regímenes en función del tipo de bienes, lo cual dificultaría en gran medida la comprensión y la aplicación de la Guía. Además se señaló que sería demasiado arriesgado que la Guía recomendara un enfoque que alterara el equilibrio establecido, después de un largo período de debates, entre los intereses de los diversos proveedores de crédito, y que en ningún ordenamiento jurídico se siguiera ese enfoque en lo esencial.

69. En respuesta a una pregunta se afirmó que, conforme a la recomendación 181 de la Guía, una garantía real de adquisiciones, sobre la que se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales, no tendrá prelación sobre una garantía real no destinada a respaldar adquisiciones sobre la que se haya inscrito una notificación en un registro especial. Por consiguiente, al inscribir una notificación de su garantía real en el registro especial, el acreedor garantizado de un propietario o licenciante de propiedad intelectual podrá siempre tener prelación sobre el acreedor garantizado general del licenciario. Se convino en que esta cuestión se analizara en el comentario.

70. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que en el Suplemento se incluyeran nuevos términos y nuevas recomendaciones mediante lo cual la terminología y las recomendaciones de la Guía sobre la financiación del pago de adquisiciones (mediante bienes corporales) fueran aplicables en un contexto de propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo convino también en que en el proyecto de suplemento se insertara un comentario apropiado para explicar la nueva terminología y las nuevas recomendaciones. El Grupo de Trabajo convino también en que, al igual que en la excepción de las transferencias sujetas a condiciones (que en algunos Estados incluirían las licencias exclusivas), no existían mecanismos difundidos para garantizar el precio de adquisición de propiedad intelectual, por lo que bastaría con explicar en el comentario que los Estados que prefirieran seguir un

enfoque no unitario en la financiación de adquisiciones habrían de ajustar debidamente la nueva terminología y las nuevas recomendaciones. Además, el Grupo de Trabajo acordó que se ajustara en consecuencia el párrafo 4 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, que trataba del concepto funcional, integrado y unitario de una garantía real.

**10. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrs. 20 y 21)**

71. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 20 y 21.

**11. Subordinación (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párr. 22)**

72. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido del párrafo 22.

**G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 1 a 5)**

**1. Aplicación del principio de la autonomía contractual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párr. 1)**

73. El Grupo de Trabajo convino en que se ajustara el párrafo 1 para armonizarlo con el texto de la recomendación 245. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 1.

**2. Preservación de la propiedad intelectual gravada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 2 y 5)**

74. El Grupo de Trabajo convino en que se ajustara el párrafo 4 para armonizarlo con el texto de la recomendación 245. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 2 a 5.

75. El Grupo de Trabajo examinó las variantes A y B de la recomendación 245. Se observó que la variante A, combinada con la recomendación 4 b), daría lugar al mismo resultado que la variante B. Sin embargo, las delegaciones manifestaron una preferencia general por la variante B, que remitía la autonomía de las partes a reglas de derecho distintas del régimen recomendado en la Guía. Se entendió en general que el titular de la propiedad intelectual era la persona responsable de la preservación de la propiedad intelectual gravada y que cabía describir sin riesgos en forma de derecho el papel del acreedor garantizado en el ejercicio de esa función. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo decidió adoptar la variante B, a reserva de que se describiera como derecho la función del acreedor garantizado en la preservación de la propiedad intelectual gravada, y suprimir la variante A.

**H. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 6 y 7)**

76. El Grupo de Trabajo convino en que se revisara la última frase del párrafo 6 formulándola en términos como los siguientes: “De modo similar, cuando un licenciataria hiciera cesión *a su acreedor garantizado* de su derecho al cobro de las regalías abonables por un sublicenciataria en virtud de un acuerdo de sublicencia, el sublicenciataria pasaría a ser un tercero deudor *frente al acreedor garantizado del licenciataria* con arreglo a la Guía”. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 6 y 7.

**I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 8 a 32)**

**1. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho aplicable a la propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs 8 a 11)**

77. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 8 a 11.

**2. Ejecución de la garantía según cuál sea el tipo de propiedad intelectual gravada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 12 y 13)**

78. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 12 y 13.

**3. Toma de “posesión” de los documentos necesarios para la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual gravada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 14 y 15)**

79. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 14 y 15.

**4. Disposición de la propiedad intelectual gravada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 16 y 17)**

80. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 16 y 17.

**5. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 18 a 20)**

81. Se convino en que en el párrafo 19 se hiciera una clara distinción entre los derechos ejecutorios que tuviera el acreedor garantizado en virtud del régimen de las operaciones garantizadas y los derechos ejecutorios del acreedor garantizado en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 18 a 20.

**6. Propuesta por el acreedor garantizado de adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párr. 21)**

82. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido del párrafo 21.

**7. Cobro de regalías y otros derechos de licencia (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add 6, párr. 22)**

83. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido del párrafo 22.

**8. Otros derechos contractuales del licenciante (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párr. 23)**

84. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido del párrafo 23.

**9. Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 24 a 27)**

85. Se convino en que: a) la segunda frase del párrafo 24 dijera: “De estar ya agotado el derecho de propiedad intelectual utilizado, el acreedor garantizado *solamente* podrá disponer del bien gravado a raíz del incumplimiento del otorgante de la garantía si cuenta con la autorización del propietario de ese derecho”; b) al final de la tercera frase del párrafo 25, se suprimieran las palabras que figuraban entre paréntesis, pues había casos en que un derecho de propiedad intelectual podía quedar agotado incluso antes de la venta (por ejemplo, cuando productos que llevaran una marca comercial hubieran superado el control de calidad del propietario de la marca comercial); c) en la primera frase del párrafo 26 se sustituyeran las palabras “al otorgante de la garantía” por términos como “a un otorgante que intente conceder una garantía real sobre ese producto en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, ...”; d) en la segunda frase del párrafo 26 se sustituyeran las palabras “incumplen lo estipulado en el acuerdo de licencia” por palabras como “actúan sin tener en cuenta las limitaciones impuestas por el acuerdo de licencia”, dado que el acreedor garantizado no suele ser parte en el acuerdo de licencia, por lo que no puede incumplir dicho acuerdo; y e) se revisara la tercera frase del párrafo 27 para tener en cuenta que era improbable que el acreedor garantizado estuviera dispuesto a seguir produciendo productos parcialmente acabados o que estuviera en condiciones de hacerlo. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 24 a 27.

**10. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 28 a 32)**

86. Se convino en que: a) al final de la segunda frase del párrafo 28 se agregaran palabras como “o una combinación de todo ello”, a fin de abarcar todas las posibilidades; b) en la primera frase del párrafo 29 se hiciera referencia a los derechos que tenía el licenciatario en virtud del acuerdo de licencia y, en la tercera frase, se aludiera al derecho que tenía el otorgante en virtud del régimen de las operaciones garantizadas y a los derechos del licenciante en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual; c) en la última frase del párrafo 30 se hiciera referencia al licenciatario que fuera sublicenciante, y se revisara la frase del modo siguiente: “Si la creación por el licenciatario-sublicenciante de una garantía real sobre su derecho a cobrar regalías de su sublicenciatario constituye un incumplimiento del acuerdo de licencia inicial o subsiguiente, la ejecución de ese acuerdo puede impedir al acreedor garantizado percibir regalías del sublicenciatario o privarlo de los beneficios de su acuerdo.”; y d) se revisara la tercera frase del párrafo 32 para tener en cuenta que, en la mayoría de los Estados, los licenciatarios

exclusivos podían demandar a los infractores por su cuenta. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 28 a 32.

## **J. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, párrs. 1 a 23)**

### **1. Ley aplicable a las cuestiones de propiedad (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, párrs. 1 a 21)**

87. En lo que se refiere a la redacción, se sugirió que, para no dar más relieve a un enfoque que a otro, se empezara el análisis mencionando todos los posibles enfoques y se procediera luego a examinarlos detalladamente. Se hicieron varias sugerencias de redacción. Concretamente se sugirió de igual modo que en el comentario se siguiera el orden de las variantes. Estas sugerencias suscitaron objeciones. Se opinó en general que, al igual que cada sección del proyecto de suplemento, la sección sobre los conflictos de leyes empezara con una explicación del enfoque seguido en la Guía. Se sugirió también que en el comentario se dieran ejemplos para explicar cada una de las variantes propuestas. Además se sugirió que en el comentario se indicaran las ventajas e inconvenientes de cada variante propuesta, sin dar a entender que alguna de ellas pudiera no resultar viable en absoluto. Todas estas sugerencias fueron ampliamente respaldadas.

### **2. Ley aplicable a las cuestiones contractuales (A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, párrs. 22 y 23)**

88. En el Grupo de Trabajo muchas delegaciones se manifestaron de acuerdo con la remisión de los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado a la ley que ellos hayan elegido y, en caso de no haber estipulado nada al respecto, a la ley por la que se rija el acuerdo de garantía (véase la recomendación 216). El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 22 y 23.

### **3. Recomendación 246**

89. El Grupo de Trabajo examinó la cuestión de la ley aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros, a la prelación y a la ejecución de una garantía real respaldada por propiedad intelectual sobre la base de las variantes A a D. También estudió otra opción similar a la variante D (véase A/CN.9/WG.VI/WP.40). Se observó que, al no remitirse todas las cuestiones a una misma ley, podían surgir problemas de calificación, a menos que un Estado incorporara también a su derecho interno las recomendaciones de derecho sustantivo de la Guía. Se señaló que, si no, por ejemplo, la constitución de una garantía podría regirse por la ley de un Estado y su oponibilidad a terceros, por la ley de otro Estado.

90. Si bien muchas delegaciones estuvieron de acuerdo en que la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual remitiera a la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera amparada, hubo discrepancias sobre la ley que debería ser aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Según una delegación, el principio del mismo trato que a los nacionales, plasmado en los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual, imponía implícitamente una regla universal sobre la ley aplicable conforme a la cual todas

las cuestiones relativas a los derechos del titular sobre la propiedad intelectual remitían a la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera amparada (“*lex loci protectionis*”). A este respecto se hizo referencia al párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y al párrafo 2) del artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Con este criterio, se manifestó preferencia por un enfoque basado en la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera protegida. Se sostuvo que mediante este enfoque se aplicaría una sola ley a todos los derechos de propiedad en materia de propiedad intelectual.

91. Según otra delegación, la interpretación mencionada de los convenios sobre la propiedad intelectual era sumamente controvertida. Se opinó que esos convenios simplemente disponían que el grado de protección y los derechos de compensación de los titulares de propiedad intelectual estaban sujetos a la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera amparada, sin que se hiciera referencia a la ley aplicable a las garantías reales. Se observó también que, incluso si esos convenios preveían una regla sobre el derecho aplicable a las garantías reales, no regulaban todos los aspectos de la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual. Con este criterio se manifestó preferencia por un enfoque basado en la ley del lugar en que se encontrara el otorgante, con excepción de los conflictos de prelación entre una garantía real y los derechos de un cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual gravada, que podrían regirse por la *lex loci protectionis*. Se sostuvo que un enfoque basado en la ley del Estado de ubicación del otorgante daría lugar a que todas las cuestiones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual remitieran a una sola ley, que tendría además la ventaja de ser la ley que regiría un eventual procedimiento de insolvencia del otorgante (ya que la ubicación se definía en función del lugar en que el otorgante tenía su sede administrativa central).

92. A juicio de otra delegación, sería más apropiado adoptar una combinación diferente de los enfoques mencionados. A este respecto se hicieron varias sugerencias, concretamente la de que, si bien la constitución de una garantía real podía regirse por la ley del Estado en que estuviera situado el otorgante, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de esa garantía real debería regirse por la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera protegida. Según otra sugerencia, las garantías reales sobre propiedad intelectual que pudieran inscribirse en un registro de la propiedad intelectual podrían remitir a la ley del Estado que regulara el funcionamiento del registro. Se observó que este enfoque sería coherente con el enfoque adoptado en la recomendación 205 de la Guía con respecto a los bienes corporales, conforme a la cual las garantías reales sobre esos bienes estaban sujetas a inscripción en un registro especial (como en el caso de los buques o las aeronaves). Se señaló también que ese enfoque figuraba en una anterior versión del proyecto de suplemento, pero que fue eliminado por temor a que creara incertidumbre o incrementara el tiempo requerido para concertar una operación y sus costos (véase A/CN.9/667, párr. 124). Además, se observó que, si bien cabría insertar palabras en el comentario conforme a las cuales la remisión a un Estado sería igualmente aplicable a una organización de integración económica regional, convendría no remitir a un derecho regional que no reglamentara o que regulara de manera insuficiente las operaciones garantizadas. Se advirtió asimismo que no convendría remitir a la ley por la que se rigiera el registro de la propiedad intelectual, si la mayoría de las leyes no permitían la inscripción de garantías reales

en tal registro, pues en ese caso, si se adoptaba el enfoque sugerido, se produciría un vacío legal.

93. Según otra sugerencia, si bien la regla básica debería remitir a la ley del Estado de ubicación del otorgante, un conflicto de prelación entre una garantía real inscrita en el registro general de las garantías reales y una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual podría remitir a la ley del Estado por cuyas normas se rigiera el registro de la propiedad intelectual. Se observó que ese enfoque sería coherente con el enfoque seguido en la recomendación 209 de la Guía en relación con los créditos por cobrar nacidos de una venta, un arrendamiento o una operación garantizada por un acuerdo de garantía. También se sugirió que en el proyecto de suplemento no se hiciera ninguna recomendación y que se dejara esta cuestión al arbitrio de los Estados promulgantes, que tendrían en cuenta el comentario y los convenios sobre la propiedad intelectual, o bien que se formularan varias recomendaciones entre las que los Estados pudieran elegir.

94. Se mencionaron varios ejemplos en los que uno u otro enfoque resultaba más viable. Según la opinión general, ningún enfoque podía dar resultados perfectos en todos los casos. En consecuencia, el Grupo de Trabajo convino en que en el proyecto de suplemento se recogieran tres variantes. En la primera variante se remitiría la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual a la ley del Estado en que la propiedad intelectual gravada estuviera amparada. La segunda variante se dividiría en dos partes; en la primera parte se remitirían todas las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual que pudieran inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a la ley del Estado por la que se rigiera el funcionamiento del registro; en la segunda parte se remitiría todo lo relativo a los derechos de propiedad intelectual que no pudieran inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a la ley del Estado en que estuviera situado el otorgante. La tercera variante debería remitir a la ley del Estado de ubicación del otorgante todas las cuestiones, excepto la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual respecto del derecho de un cesionario o licenciataria de la propiedad intelectual gravada, que deberían regirse por la ley del Estado en que la propiedad intelectual estuviera amparada. Se señaló que las cuestiones relativas a la transferibilidad no quedarían abarcadas por ninguna de las tres variantes (pues no entran en el ámbito de las otras recomendaciones de la Guía sobre conflictos de leyes, y la Guía recomienda específicamente que nada prevalezca sobre las limitaciones legislativas de la transferibilidad; véase la recomendación 18).

#### **K. Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o un licenciataria 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.39/Add.7, párrs. 24 a 42)**

95. El Grupo de Trabajo aprobó sin cambios el contenido de los párrafos 24 a 42. El Grupo de Trabajo convino también en que en el proyecto de suplemento, para regular las cláusulas de revocación automática y aceleración de acuerdos de licencia de propiedad intelectual, se incluyera un texto como el siguiente, y lo remitió al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia):

“En la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (en adelante, “la Guía sobre la Insolvencia”) se recomienda que las cláusulas contractuales en virtud de las cuales se revoque automáticamente y se acelere un contrato en caso de solicitud de apertura o de apertura de un procedimiento de insolvencia o de nombramiento de un representante de la insolvencia no sean ejecutables contra el representante de la insolvencia ni contra el deudor (véase la recomendación 70). En la Guía sobre la Insolvencia se recomienda también que en el régimen de la insolvencia se especifiquen los contratos a los que no se aplicará esta recomendación, como los contratos financieros o los contratos sujetos a reglas especiales, como los contratos laborales (véase la recomendación 71).

En el comentario de la Guía sobre la Insolvencia se afirma que algunos regímenes mantienen la vigencia de esas cláusulas en algunas circunstancias y se explican los motivos que justifican este enfoque. Entre esos motivos figuran “la necesidad de que los creadores de propiedad intelectual puedan controlar la utilización de esa propiedad y el efecto de la revocación de un contrato en el negocio de la otra parte, especialmente si se trata de un bien inmaterial” (véase la segunda parte, capítulo II, párrafo 115). Por ejemplo, las cláusulas de revocación automática y de aceleración en los acuerdos de licencia de propiedad intelectual pueden mantenerse vigentes, dado que la insolvencia del licenciatario puede repercutir negativamente no solamente en los derechos del licenciante sino también en la propiedad intelectual en sí. Este es el caso, por ejemplo, cuando la insolvencia del licenciatario de una marca comercial utilizada en productos puede afectar al valor en el mercado de la marca comercial y de los productos de dicha marca. En cualquier caso, no se verán afectadas las cláusulas de revocación automática en los acuerdos de licencia de propiedad intelectual que estipulen, por ejemplo, que una licencia caducará al cabo de X años o que quedará revocada si se produce un incumplimiento fundamental, por ejemplo, cuando el licenciatario incumpla la obligación de mejorar o comercializar a tiempo los productos sujetos a licencia (es decir, cuando el factor que provoque la revocación automática no sea la insolvencia) (véase la nota 39 de pie de página correspondiente a la recomendación 72 de la Guía sobre la Insolvencia).

En el comentario de la Guía sobre la Insolvencia se afirma también que otras leyes prevalecen sobre esas cláusulas y se explican las razones pertinentes (véase la segunda parte, capítulo II, párrafos 116 y 117). En el comentario se explica además que si bien hay regímenes de la insolvencia que permiten efectivamente que estos tipos de cláusula no sean aplicables si se ha abierto un procedimiento de insolvencia, este criterio aún no se ha generalizado en los regímenes de la insolvencia. A este respecto, el comentario hace referencia al dilema que se plantea cuando, por una parte, se desea promover la supervivencia del deudor, lo cual puede requerir el mantenimiento de los contratos y, por otra, queden en entredicho los acuerdos comerciales al establecerse diversas excepciones a las reglas contractuales generales. El comentario concluye expresando la conveniencia de que el régimen de la insolvencia permita que otras reglas de derecho prevalezcan sobre esas cláusulas (véase la segunda parte, capítulo II, párrafo 118).”

## V. Labor futura

96. El Grupo de Trabajo indicó que, según lo previsto, su 17º período de sesiones se celebrará en Nueva York del 8 al 12 de febrero de 2010. El Grupo de Trabajo también hizo mención de que la Secretaría planeaba celebrar en Viena, del 1º al 3 de marzo de 2010, el Tercer Coloquio Internacional sobre las Operaciones Garantizadas. A este respecto se señaló que, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su 42º período de sesiones (véase el párrafo 12 *supra*), la finalidad del Coloquio era que la Secretaría recabara las opiniones de expertos de los gobiernos, de organizaciones internacionales y del sector privado sobre el futuro programa de trabajo de la Comisión en materia de garantías reales a fin de preparar una nota que sirviera de referencia a la Comisión cuando examinara el tema en su 43º período de sesiones, en 2010.

---