

**Asamblea General**

Distr. general
26 de marzo de 2010
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

**Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de
la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas
referente a las garantías reales constituidas sobre
derechos de propiedad intelectual: Anexo I****Nota de la Secretaría****Adición****Índice***Página*

Anexo

I. Terminología y recomendaciones del proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual.	2
A. Terminología	2
B. Recomendaciones 243 a 248	2



Anexo I

Terminología y recomendaciones del proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual

A. Terminología¹

Por “garantía real del pago de una adquisición” se entenderá también una garantía real sobre propiedad intelectual o una licencia de propiedad intelectual, siempre y cuando respalde la obligación de pago de toda parte no abonada del precio de adquisición del bien gravado o una obligación contraída o un crédito concedido al otorgante para financiar la adquisición del bien gravado.

Por “bien de consumo” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

Por “existencias” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para su venta o arriendo en el curso ordinario de sus negocios.

B. Recomendaciones 243 a 248

Garantías reales sobre bienes corporales que lleven incorporada propiedad intelectual²

243. En el caso de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual, el régimen debería disponer que una garantía real constituida sobre el bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada y que una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual no se extiende al bien corporal.

Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado en la validez de la inscripción³

244. El régimen debería disponer que la inscripción de una notificación de una garantía real en el registro general de garantías reales, seguirá siendo válida aun cuando haya transferencia de la propiedad intelectual gravada.

¹ En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, este texto se incorporaría en la sección B, Terminología e interpretación, en el lugar que corresponda.

² En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, este texto se incorporaría en el capítulo II, Constitución de una garantía real, como recomendación 28 bis.

³ En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría en el capítulo IV, El sistema registral, como recomendación 62 bis.

Prelación de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual⁴

245. El régimen debería prever que la regla del apartado c) de la recomendación 81, se aplique a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo a la presente ley sin afectar los derechos que el acreedor garantizado pueda tener con arreglo a la ley relativa a la propiedad intelectual.

Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada⁵

246. El régimen debería disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrán pactar que el acreedor garantizado estará habilitado para adoptar medidas destinadas a preservar la propiedad intelectual gravada.

Aplicación de las disposiciones de la garantía del pago de la adquisición a las garantías reales sobre la propiedad intelectual⁶

247. El régimen debería disponer que las disposiciones sobre una garantía real de adquisiciones sobre un bien corporal serán aplicables también a una garantía real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual. Para los fines de la aplicación de dichas disposiciones:

- a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual:
 - i) Destinada por el otorgante a ser vendida o licenciada en el curso normal del negocio del otorgante se tratará como existencias; y
 - ii) Usada o destinada a ser usada por el otorgante para fines personales, familiares o domésticos; y
- b) Cualquier referencia a:
 - i) La posesión de un bien gravado por el acreedor garantizado no es aplicable;
 - ii) La toma de posesión del bien gravado por el otorgante deberá ser interpretada como referida al momento en el que el otorgante adquiere la licencia o la propiedad intelectual gravada; y
 - iii) El momento de entrega del bien gravado al otorgante deberá ser interpretado como referido al momento en que el otorgante adquiere la licencia o la propiedad intelectual gravada.

⁴ En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo V, Prelación de una garantía real, como recomendación 81 bis. Como recomendación específicamente relacionada con los bienes, su texto modificaría la recomendación general del apartado c) de la recomendación 81, en la medida en que fuera aplicable a la prelación de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.

⁵ En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía concerniente a propiedad intelectual, como recomendación 116 bis.

⁶ En caso de que se pueda incluir en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo IX, Financiación de las adquisiciones, como recomendación 186 bis.

Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual⁷**Opción A**

248. El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual será la ley del Estado que proteja la propiedad intelectual.

Opción B

248. El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante. No obstante, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario o licenciatario del derecho de propiedad intelectual gravado será la ley del Estado que proteja esos derechos.

Opción C

248. El régimen debería disponer que:

a) En los casos en que la propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro especial, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros y prelación de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual será la ley del Estado donde se lleve el registro. Sin embargo, la ley aplicable para la ejecución de dicha garantía real será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante; y

b) En los casos en que la propiedad intelectual no pueda inscribirse en un registro especial, la ley aplicable a la constitución y ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante. Sin embargo, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de dicha garantía real será la ley del Estado que proteja la propiedad intelectual.

Opción D

248. El régimen debería disponer que:

a) La ley aplicable a la constitución y ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que [esté protegida la propiedad intelectual] [esté ubicado el otorgante], salvo en la medida en que el acuerdo sobre las garantías reales prevea que estos asuntos han de regirse por la ley del Estado en que [esté ubicado el otorgante] [se proteja la propiedad intelectual];

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

⁷ Si se puede incluir en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría en el capítulo X, Conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

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

*[Nota a la Comisión: La Comisión quizá desee considerar la adopción del criterio *lex protectionis* (opción A), el primer criterio híbrido (opción B) o ambos, para que los Estados elijan el que prefieran. A este respecto, la Comisión quizá desee observar que, aun cuando adopte la opción B, el principio de *lex protectionis* todavía podría ser aplicable en las siguientes situaciones: a) en el caso previsto en la opción B; y b) aun respecto de asuntos fuera de los mencionados en la opción B, de conformidad con el apartado b) de la recomendación 4). En esencia, con arreglo a la opción B, quedaría a discreción de los acreedores garantizados elegir entre satisfacer los requisitos de oponibilidad a terceros de la ley donde esté ubicado el otorgante (si quisieran protegerse básicamente contra el representante de la insolvencia) o la *lex protectionis* (si quisieran protegerse contra todos los posibles reclamantes concurrentes).*

La Comisión también quizá desee considerar que, en tanto que todas las opciones tienen ventajas y desventajas y ninguna opción es perfecta, cualesquiera elementos positivos de los criterios híbridos de las opciones C y D, ya han sido incluidos o podrán ser incluidos en las opciones A y B, sin necesidad de multiplicar las opciones y crear un nivel adicional de complejidad, lo cual podría socavar la certidumbre y la previsibilidad que se procura alcanzar con la regla del conflicto de leyes.

*Más específicamente, en la medida en que las opciones A y B se refieren al principio *lex protectionis*, ya sea directa o indirectamente, en virtud del apartado b) de la recomendación 4, ambas abordan suficientemente las cuestiones relativas a los requisitos de inscripción con arreglo al derecho nacional, regional o internacional. Además, el segundo apartado de la opción C refleja en esencia la opción B. Por otra parte, la aplicación de la regla del apartado a) de la opción C dependerá de si los regímenes de inscripción de la propiedad intelectual permiten la inscripción de una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual con efectos para terceros (que actualmente es más bien la excepción que la regla). Por último, la opción C adolece de otras cuantas desventajas (véanse los párrs. 26 y 27, *supra*). En cuanto a la opción D, la Comisión quizá desee considerar que la remisión de la oponibilidad a terceros y la prelación a una ley, y la ejecución a otra ley, podría crear graves problemas (véanse los párrs. 30, 46 y 52 *supra*). Además, si se revisara la opción D de manera que la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución se rigieran todas por la misma ley, puesto que la opción B aborda de la misma manera las cuestiones tratadas en los apartados b) y c) de la opción D, la única diferencia entre las opciones B y D sería la autonomía de las partes permitida por la opción B con respecto a la constitución.*

Si la Comisión desea mantener alguna referencia a la autonomía de las partes con respecto a la constitución de una garantía real sobre la propiedad intelectual, la Comisión quizá desee considerar la adición de una referencia a la autonomía de las partes en la opción A (o B), manteniendo cualquier requisito de inscripción en un registro especial. Podría considerarse la adopción de una redacción del tipo siguiente con respecto a la opción A: “Sin embargo, el otorgante y el acreedor garantizado podrán pactar que la ley aplicable a la constitución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual será la ley del Estado donde esté

ubicado el otorgante salvo el caso en que una garantía real sobre la propiedad intelectual pudiera inscribirse en un registro de la propiedad intelectual, en cuyo caso la ley aplicable a la constitución de la garantía real será la ley del Estado que lleve el registro". En la opción B, quizá haga falta adoptar una redacción semejante para limitar su aplicación a las garantías reales que no pueden inscribirse en un registro de la propiedad intelectual del Estado en que la propiedad intelectual está protegida.

*Independientemente del criterio que se adopte en cuanto a la ley aplicable a las garantías reales sobre la propiedad intelectual, la Comisión quizá desee considerar la posibilidad de agregar en el comentario una referencia a la llamada "regla de la conciliación", que se sigue en algunos Estados con miras a fortalecer el reconocimiento transfronterizo de las garantías reales en los casos en que pudieran no ser reconocidas en el foro cuyas leyes serían aplicables. De conformidad con esta regla, si el foro cuya ley es aplicable no reconoce, por ejemplo, la cesión de un derecho de autor hecha con arreglo a la ley extranjera, la cesión de un derecho de autor con arreglo a la ley extranjera puede todavía "salvarse" y ser reconocida en el foro como una licencia exclusiva, que se reconoce en el foro. De manera análoga, si una garantía real sin desplazamiento no es oponible a terceros en el foro cuya ley sea aplicable, la garantía real sin desplazamiento todavía puede "salvarse" en el foro y ser reconocida como cesión para los fines de la garantía, que constituye un mecanismo conocido en el foro. No se trata aquí de una cuestión de bienes específicos, pero podría plantearse en el contexto de la propiedad intelectual y, en vista de la prevalencia del principio *lex protectionis*, podría mejorar el reconocimiento transfronterizo de las garantías reales sobre la propiedad intelectual constituidas con arreglo a una ley distinta de la *lex protectionis*.*

Por último, al examinar estas cuestiones, quizá la Comisión desee tener en cuenta la labor de otras organizaciones como el European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) sobre Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (<http://www.cl-ip.eu/>).]