

**Asamblea General**

Distr. general
2 de junio 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
relativo a las garantías reales constituidas sobre
propiedad intelectual****Recopilación de observaciones de gobiernos y organizaciones
internacionales*****Índice**

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-4	2
II. Observaciones recibidas de organizaciones internacionales		3
A. Sistema de las Naciones Unidas		3
1. Banco Mundial		3
2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		6
B. Organizaciones internacionales no gubernamentales		8
European Communities Trade Mark Association (ECTA)		8

* En el presente documento se recogen las observaciones comunicadas por organizaciones internacionales interesadas. Este documento se ha presentado al recibirse las observaciones, después de transcurrido el plazo requerido de diez semanas antes de la apertura del período de sesiones.



I. Introducción

1. En la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007), la Comisión, a fin de proporcionar a los Estados la suficiente orientación sobre los ajustes que habrían de introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y la legislación sobre la propiedad intelectual, decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un anexo (que pasó a denominarse “suplemento” en 2009) de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (“el proyecto de suplemento”)¹.

2. En su 42º período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión elogió los progresos realizados hasta el momento e insistió en la importancia del proyecto de suplemento. Tomando nota del interés expresado por el mundo profesional de la propiedad intelectual, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que acelerara su labor a fin de que el proyecto de suplemento pudiera presentarse a la Comisión para que ésta lo ultimara y adoptara en su 43º período de sesiones².

3. El Grupo de Trabajo VI concluyó su labor sobre el proyecto de suplemento en su 17º período de sesiones (Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010) tras cinco períodos de sesiones de una semana de duración a partir del 13º período de sesiones (Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008)³. En preparación del 43º período de sesiones de la Comisión (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), se distribuyó entre todos los gobiernos y organizaciones internacionales el texto de proyecto de suplemento (que figura en los documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7) para que hicieran observaciones.

4. En el presente documento se reproducen las observaciones enviadas a la Secretaría acerca del proyecto de suplemento tal como se recibieron. Las observaciones que reciba la Secretaría una vez hecho público el presente documento se publicarán en subsiguientes adiciones de ese documento por el orden en que se vayan recibiendo.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, “sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 155 a 157 y 162.

² *Ibid.*, *sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17)*, párrs. 312 a 317.

³ Los informes del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en esos cinco períodos de sesiones figura, respectivamente, en los documentos A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 y A/CN.9/689.

II. Observaciones recibidas de organizaciones internacionales

A. Sistema de las Naciones Unidas

1. Banco Mundial

[Original: inglés]
[27 de mayo de 2010]

Observaciones preliminares

Se nos ha enviado el proyecto de suplemento con el fin de que hagamos observaciones. El proyecto de suplemento se ha venido examinando en cinco periodos de sesiones de una semana de duración en los que han participado prestigiosos especialistas y organizaciones internacionales con actividades de gran importancia en materia del régimen de la propiedad intelectual. El proyecto de suplemento se expone en una nota de la Secretaría (A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7) en la que se han recogido las recomendaciones y las observaciones necesarias para adaptar la Guía a la reglamentación de las garantías reales sobre propiedad intelectual.

Es importante señalar que el proyecto de suplemento ha obtenido un alto nivel de consenso y la calidad de su texto es excelente. Por consiguiente, en nuestras observaciones nos limitamos a comentar algunas cuestiones concretas de carácter formal y sustantivo. En el proyecto de suplemento se reconoce que cada Estado puede tener su reglamentación específica de la propiedad intelectual y que trata de adaptar esos regímenes a la cuestión de las garantías reales; así pues, el proyecto de suplemento ofrece una base intelectual generalmente aceptable para la solución de varios problemas jurídicos complejos que se plantean en los distintos ordenamientos jurídicos.

Observaciones

En nuestras observaciones sobre el proyecto de suplemento seguimos el orden en que se plantean las cuestiones en el documento y nos remitimos a los párrafos que comentamos.

A/CN.9/700

La nueva sección A de la introducción cumple una útil función y constituye una valiosa adición. Es importante recordar al lector la finalidad del proyecto de suplemento, que consiste en conseguir que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan obtener créditos con mayor facilidad y a un costo inferior, aumentando así el valor de los derechos de propiedad intelectual. También es importante señalar que en la introducción se subraya el hecho de que el proyecto de suplemento pretende lograr sus objetivos sin interferir en los principios básicos de los respectivos derechos internos de la propiedad intelectual.

En la sección E (ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual), el proyecto de suplemento dice que existen dos categorías amplias de operaciones garantizadas relacionadas con la propiedad intelectual (párrafo 35). En la primera categoría entran las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual sirve de garantía del crédito negociado (ejemplos 1 a 4). En la

segunda categoría figuran las operaciones de financiación en que se combina la propiedad intelectual con otros bienes muebles (párrafo 36, con referencia al ejemplo 5). Esta clasificación es sumamente útil y muy sólida desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, en la clasificación no se mencionan los ejemplos 6 y 7. De hecho, esos ejemplos constituirían, en la mayoría de las situaciones, operaciones garantizadas ordinarias, y no operaciones garantizadas sobre propiedad intelectual (que son operaciones sobre existencias de determinadas marcas comerciales). Si deben mantenerse esos ejemplos, sería muy útil destacar explícitamente que estos dos ejemplos no entran en ninguna de las dos categorías mencionadas y que, por tanto, no representan garantías reales sobre propiedad intelectual en el sentido estricto de la expresión. La omisión de esos dos ejemplos en la clasificación de las operaciones, y la inclusión de los ejemplos en la lista, sin especificar condiciones, podrían inducir a error.

A/CN.9/700/Add.1

En el párrafo 20 del proyecto de suplemento (versión inglesa) se señala que “the rights and obligations flowing from a licence agreement is a matter of law...”. La frase debería decir “the rights and obligations flowing from a licence agreement *are* a matter of law...” (Los derechos y obligaciones de un acuerdo de licencia se rigen por el derecho...) o bien “la determinación de los derechos y obligaciones nacidos de un acuerdo de licencia se rigen por el derecho ...”.

A/CN.9/700/Add.2

En el párrafo 32 de la versión inglesa habría que sustituir los términos “compact disk” por “compact disc”, tal como figura la expresión en el párrafo 15 del documento A/CN.9/Add.5.

En el mismo párrafo 32, entre los ejemplos de bienes corporales relacionados con la propiedad intelectual figuran: “(b) unos vaqueros lleven una marca comercial, o un automóvil lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor”. Estos ejemplos son correctos, pero la referencia a los automóviles resulta algo extraña, ya que los vehículos están asociados a múltiples derechos de propiedad intelectual, como las marcas comerciales, las patentes de sus componentes y los diseños amparados por propiedad intelectual. En un automóvil existen vínculos con los derechos de propiedad intelectual que son mucho más importantes que el chip con un programa informático.

Respecto de la recomendación 243, consideramos que deberían reinsertarse en ella las palabras “*salvo que las partes hayan estipulado otra cosa en el acuerdo de garantía*”. En la recomendación 10 de la Guía se afirma que las partes podrán estipular en su acuerdo al margen de lo que disponga la ley aplicable a sus derechos y obligaciones, salvo que la ley disponga otra cosa. No obstante, en este contexto es importante mantener las palabras “*salvo que las partes hayan estipulado otra cosa en el acuerdo de garantía*”, pues sin esas palabras el lenguaje de la recomendación resulta excesivamente prescriptivo y puede dar la impresión de que las partes no podrían estipular al margen de esa regla de separación entre el bien corporal y la propiedad intelectual.

Estamos de acuerdo en que se suprima la frase que dice: “Ahora bien, en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, la presente

recomendación no limita los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por una garantía real sobre dicho bien corporal o sobre dicha propiedad intelectual. Esta frase podría trasladarse al comentario, concretamente a la parte relativa a la ejecución de garantías reales.

A/CN.9/700/Add.3

La cuarta frase del párrafo 9 dice: *“En otros Estados, principalmente aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca, la garantía real será tratada como una variante más de transferencia (pura y simple o condicional), por lo que se constituirá y podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia”*. A fin de dar mayor claridad a la frase, se propone el siguiente enunciado: *“En otros Estados, principalmente aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca, una garantía real sobre propiedad intelectual será tratada como una variante más de transferencia (pura y simple o condicional), por lo que se constituirá y podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia”*.

En el párrafo 29 se repite innecesariamente el argumento de que los registros generales de garantía reales ofrecen menos información que los registros de la propiedad intelectual. La última frase del párrafo 29 dice: *“Si bien el registro general de garantías reales basado en el sistema de avisos proporciona menos información (...), tiene la desventaja de que no puede ofrecer a quien haga la indagación tanta información como el sistema basado en documentos”*. Convendría evitar esa repetición.

Respecto de la recomendación 244, estamos de acuerdo en que se traslade al comentario la frase *“como resultado de ello, el acreedor garantizado no está obligado a inscribir un aviso de enmienda indicando el nombre del cesionario de la propiedad intelectual gravada”*. Esta frase describe la consecuencia clara y lógica que se deriva de la regla enunciada en la recomendación.

A/CN.9/700/Add.4

En el párrafo 6 no se hace ninguna referencia a la posibilidad de que los Estados se planteen enmendar sus legislaciones sobre la propiedad intelectual para ajustarlas al régimen recomendado en la Guía si no existe ninguna política legislativa concreta en materia de propiedad intelectual que entre en conflicto con el régimen recomendado en la Guía. Con ello se otorgaría a esta importante cuestión prioritaria un trato simétrico con el de muchos otros puntos del proyecto de suplemento.

El párrafo 23 y muchos párrafos conexos tratan del problema de las licencias de programas informáticos para los usuarios finales. Sería útil que, en alguna parte del proyecto de suplemento, se reconociera que es un problema específico de la empresa informática y que es preciso adoptar reglas especiales porque las licencias para los usuarios finales son equivalentes funcionales de las ventas de mercancías sujetas a derechos de propiedad intelectual. Con ello todo el análisis resultaría más inteligible, aunque pudiera ser controvertido.

A/CN.9/700/Add.5

La recomendación 246 revisada se ajusta más al enfoque general adoptado en el proyecto de suplemento.

A/CN.9/700/Add.6

En el párrafo 8 se propiciaría una mejor comprensión de las distintas opciones normativas si se indicara que, en los países en que existe un registro general de las operaciones garantizadas, basado en la persona del otorgante, es lógico que se opte por un criterio personal, como la ubicación del otorgante.

En el párrafo 9 habría que mencionar el concepto del centro de los principales intereses.

Por último, en la recomendación 248 se prevén cuatro opciones para determinar la ley aplicable. Nos consta que no existe consenso sobre este complejo problema, pero también consideramos que la interacción entre esas cuatro distintas opciones puede ser muy perjudicial para el comercio internacional. En el comentario debería mencionarse un caso en que se explicaran los efectos que tendría el hecho de que distintos Estados adoptaran diferentes opciones respecto de la recomendación sobre la ley aplicable. Si bien ese ejemplo podría ser extremadamente complicado, constituiría una ilustración perfecta de las complejidades que se derivarán de la falta de armonización en este importante aspecto.

2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

[Original: inglés]
[1 de junio de 2010]

A/CN.9/700**Prefacio**

Se sugiere que se enmiende el párrafo 3, donde dice que “la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio”, de modo que dijera “la Secretaría organizó, con la cooperación de la OMPI, un coloquio”. De ser posible, solicitamos también que, en el lugar adecuado del documento, se mencione que la OMPI participó en el proceso en calidad de observadora. Con ello se pretende aclarar que, si bien los Estados Miembros de la OMPI han cooperado plenamente con la CNUDMI en su labor y la han apoyado por completo, no han hecho suyo el contenido del proyecto de suplemento.

Párrafo 32, última frase

Convendría señalar que un licenciatario no dispone de derechos exclusivos sobre una marca comercial, sino únicamente del derecho a utilizar la marca comercial quedando bajo el control del propietario.

Párrafo 41

Si bien en el párrafo 57 se menciona la necesidad de que el licenciante dé su consentimiento a la constitución de una garantía real sobre los derechos de un licenciatario, cabría también explicar esa necesidad en el ejemplo descrito en el párrafo 41.

Párrafo 48, segunda frase

La frase “el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual, a los licenciantes y a los licenciarios de propiedad intelectual” debería modificarse para que dijera simplemente que “el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual”, dado que “el derecho interno de la propiedad intelectual” no otorga derechos exclusivos a los licenciantes ni a los licenciarios.

A/CN.9/700/Add.1**Párrafo 11: Patentes**

Respecto del apartado g) de la sección “Patentes”, en la versión inglesa, habría que sustituir el término “patent” (en español, idea patentable) por “invention”. Un inventor inventa un “invento”, no una “patente”. Además, para que la sección sea más completa, habría que agregar un apartado h) que dijera “La transferibilidad de patentes y el derecho a otorgar una licencia”.

A/CN.9/700/Add.3**Párrafo 13, cuarta frase**

Se sugiere que se supriman las palabras “así como por el Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891), y el Protocolo Madrid (1989)”.

Párrafo 14, segunda frase

Después de las palabras “por ejemplo”, se sugiere que se inserten las palabras “el Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891), y el Protocolo relativo a ese Acuerdo (1989) prevén la posibilidad de registrar una “restricción del derecho de disposición del titular en una solicitud o en un registro internacional (véase el formulario MM19 en <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>)”.

A/CN.9/700/Add.4**Párrafo 35, líneas séptima y octava**

Según el ejemplo dado en el párrafo 35, el licenciario L celebra un acuerdo de sublicencia con el sublicenciario SL en condiciones que el titular de la patente O no ha autorizado. Por consiguiente, tal vez requiera modificación la frase “Si, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, la sublicencia concedida a SL no está autorizada”, ya que no se trata de una cuestión del derecho interno de la propiedad intelectual sino de un arreglo contractual.

A/CN.9/700/Add.6**Recomendación 248, opciones A, B, C y D**

El proyecto de suplemento propone cuatro opciones respecto de la ley aplicable a una garantía real sobre propiedad intelectual, que comprenden distintas combinaciones de los elementos regidos por la ley aplicable y, en particular, la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía. Desde una perspectiva de la propiedad intelectual, la opción A constituye el principio rector, pues dispone que la ley aplicable a una garantía real será la ley del Estado en el que la propiedad intelectual esté amparada (*lex protectionis*), y este principio es aplicable a todos los aspectos de la garantía real antes mencionada. No obstante, habida cuenta de los antecedentes de las negociaciones sobre esta cuestión en el Grupo de Trabajo VI, tal vez sea viable estudiar otras opciones combinadas, siempre que no se aparten injustificadamente de los procedimientos establecidos en los derechos internos de la propiedad intelectual.

B. Organizaciones internacionales no gubernamentales**European Communities Trade Mark Association (ECTA)**

[Original: inglés]
[20 de mayo de 2010]

A la European Communities Trade Mark Association (“ECTA”) le complace mucho participar en las deliberaciones sobre el proyecto de suplemento.

Consideramos que el actual proyecto de suplemento constituye un gran paso adelante y, a nuestro entender, a reserva del comentario que hacemos más abajo, es ampliamente aceptable.

Sin embargo, nos preocupa la posición relativa a la elección de la ley aplicable.

Tenemos entendido que existe la propuesta “de Alemania y del Canadá”, opción D de la recomendación 248. Si bien esta propuesta es algo complicada, consideramos que sería aceptable, pero que si se pudiera simplificar, resultaría ventajoso.

No cabe duda de que una de las cuestiones fundamentales es que la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a otros acreedores garantizados, cesionarios y licenciarios debe ser la ley del Estado en que la propiedad intelectual esté amparada (*lex protectionis*).

Tenemos entendido que se seguirá deliberando sobre el proyecto de suplemento durante el período de sesiones de la Comisión, que se celebrará en Nueva York, y estamos deseosos de participar en esas deliberaciones.