



Asamblea General

Distr. limitada
30 de enero de 2009
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia)
36° período de sesiones
Nueva York, 18 a 22 de mayo de 2009

Examen de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia en lo relativo a la propiedad intelectual

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
A. Referencias a la propiedad intelectual en las deliberaciones del Grupo de Trabajo V	5-17	2
B. Consecuencias del rechazo de un contrato	18-20	5
C. Disposiciones de la Guía Legislativa referentes a la decisión de mantener un contrato y a la protección del valor del bien dado en garantía	21-27	5



1. En su 35º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2008, el Grupo de Trabajo V estudió varias preguntas relacionadas con la repercusión de la insolvencia en una garantía real sobre propiedad intelectual que le había formulado el Grupo de Trabajo VI. El Grupo de Trabajo expresó su parecer sobre el primer grupo de preguntas (enunciadas en el cuadro que figura al final del documento A/CN.9/667).
2. Con respecto a la segunda cuestión (expuesta en el párrafo 133 del documento A/CN.9/667), relativa a la posibilidad de que el licenciatario en un contrato rechazado por el representante de la insolvencia del licenciante estuviera facultado, con arreglo al derecho interno de algunos países, para proseguir su cumplimiento de dicho contrato pese a haber sido revocada la licencia, el Grupo de Trabajo resolvió que no estaba en condiciones de examinar adecuadamente esta cuestión sin conocer mejor el carácter preciso y el alcance de las cuestiones planteadas y sin conocer el comentario propuesto por el Grupo de Trabajo VI. Para ayudarlo en sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un documento de trabajo para su siguiente período de sesiones en el que se facilitaran los antecedentes acerca de las deliberaciones mantenidas durante la preparación de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia (en adelante, “la Guía”)¹ y de las recomendaciones ya aprobadas acerca del trato otorgable en estos casos a los contratos.
3. El Grupo de Trabajo llegó a esta misma conclusión respecto de la tercera cuestión (tratada en los párrafos 137 y 138 del documento A/CN.9/667), y pidió a la Secretaría que incluyera en el documento de trabajo que fuera a preparar información de antecedentes y material explicativo de la Guía, con miras a facilitar el examen de dichas propuestas.
4. En la presente nota la Secretaría facilita al Grupo de Trabajo la información de antecedentes por él solicitada.

A. Referencias a la propiedad intelectual en las deliberaciones del Grupo de Trabajo V

5. El examen de los debates del Grupo de Trabajo pone de manifiesto que las delegaciones sólo plantearon cuestiones acerca de la propiedad intelectual en dos ocasiones, en el contexto del tratamiento de los contratos tras la apertura de procedimientos de insolvencia. Estas cuestiones no suscitaron extensas deliberaciones. El Grupo de Trabajo siguió el criterio general de hacer suyas las recomendaciones que fueran aplicables a los contratos en general y de especificar únicamente un número limitado de excepciones.
6. En los párrafos que figuran a continuación se expone el alcance de las deliberaciones mantenidas en relación con la propiedad intelectual.

¹ Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, N° de venta S.05.V.10. Véase su texto en <http://www.uncitral.org>.

1. Recomendaciones

7. El proyecto de recomendación 54), que se sometió al examen del Grupo de Trabajo en su 26° período de sesiones de mayo de 2002 y que figura en el documento A/CN.9/WG.V/WP.61, dispone lo siguiente:

“El régimen de la insolvencia puede disponer reglas especiales aplicables a los contratos de trabajo y [...]”.

8. En el informe del 26° período de sesiones (A/CN.9/511) se observó lo siguiente:

“56. Respecto de la recomendación 54), se sugirió que su texto mencionara expresamente las operaciones financieras (abordadas en más detalle en la sección F), así como todo contrato de propiedad intelectual que fuera conveniente proseguir.”.

9. A raíz de ese período de sesiones se revisó el proyecto de recomendación 54) (que, con la nueva numeración, pasó a ser la recomendación 67)) para que abarcara también los contratos laborales, financieros y sobre derechos de propiedad intelectual (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8).

10. Durante las deliberaciones mantenidas en el 27° período de sesiones, en diciembre de 2002, varias delegaciones pusieron en entredicho la necesidad de que, en el proyecto de recomendación 67), se hiciera referencia a los contratos sobre derechos de propiedad intelectual, mientras que muchas otras propugnaron que se agregaran a su texto los contratos laborales.

11. En el párrafo 155 del informe sobre ese período de sesiones (A/CN.9/529) se refleja la conclusión del Grupo de Trabajo en los siguientes términos:

“155. Se manifestaron algunas inquietudes sobre la intención de la recomendación 67) y los contratos que debía abarcar. Hubo acuerdo general en que, debían contemplarse los contratos laborales, habida cuenta de los regímenes internacionales aplicables. Tras un debate, el Grupo de Trabajo convino en la necesidad de adoptar una disposición general sobre el régimen especial aplicable a ciertos tipos de contratos, que se ilustrara con algunos ejemplos, como los contratos laborales”.

12. A raíz de ese período de sesiones se revisó el proyecto de recomendación 67) para prever una excepción concreta a la recomendación relativa a las cláusulas de revocación automática de los contratos financieros y para que en su texto se hiciera una referencia más general al hecho de que, en la insolvencia, se aplicarían reglas especiales a ciertos tipos de contratos, como los contratos laborales.

13. El texto de esa revisión figuró como proyecto de recomendación 57) en el documento A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II). La Comisión, en su 37° período de sesiones de 2004, aprobó y adoptó el proyecto de recomendación que, en la versión publicada de la Guía, pasó a ser la recomendación 71.

2. Comentario

14. En la versión publicada de la Guía, concretamente en los párrafos 134 y 135 del capítulo II de la segunda parte, se adopta el criterio seguido en toda la Guía de analizar los distintos modos en que los regímenes de la insolvencia tratan una

determinada cuestión, en este caso, la de la revocación de un contrato. En estos párrafos no se mencionan explícitamente los contratos sobre derechos de propiedad intelectual y, según parece, en el Grupo de Trabajo no se sugirió que en ellos se hiciera referencia a tales contratos.

15. El enfoque general que se sugiere en la Guía y que se analiza en el párrafo 113 del capítulo II de la segunda parte consiste en que se enuncien reglas generales aplicables a todos los tipos de contratos (independientemente de que se mencionen explícitamente o no) y en especificar excepciones para un número limitado de contratos especiales. Se mencionan los contratos laborales, los contratos financieros, los contratos sobre servicios personales y los contratos para préstamos y seguros.

16. La cuestión de la propiedad intelectual se menciona expresamente en:

a) El párrafo 115 del capítulo II, en la segunda parte, en relación con el respeto de las cláusulas de extinción o agilización automática, en el sentido de que los creadores de ideas reconocidas como propiedad intelectual deben poder controlar el uso que se haga de ellas, o habida cuenta de la repercusión que puede tener en el negocio de la otra parte la extinción de un contrato, especialmente si afecta a bienes inmateriales;

b) El párrafo 116 del capítulo II, en la segunda parte, en apoyo de que se niegue eficacia a esas cláusulas de extinción o aceleración automática cuando, por ejemplo en una reorganización, el contrato prevea la utilización de bienes de propiedad intelectual incorporados a un producto clave, y en apoyo de que se siga ejecutando el contrato ante la posibilidad de que aumenten las ganancias de la empresa, se incremente el valor y se contribuya a que todos los acreedores consientan en una reorganización;

c) El párrafo 143 del capítulo II, en la segunda parte, en que se examinan los dos tipos de excepciones generales a la facultad del representante de la insolvencia para continuar la ejecución, rechazar y ceder contratos, que prevén los regímenes de la insolvencia. El primer tipo de excepción se refiere a tipos concretos de contratos. A este respecto se mencionan varios ejemplos, como los contratos financieros de corta duración, los contratos de seguros y los contratos de concesión de un préstamo. En el comentario se agrega que “las excepciones a la facultad de rechazar contratos también pueden ser adecuadas en el caso de [...] acuerdos en los que el deudor sea arrendador, titular de una franquicia o beneficiario de una licencia de propiedad intelectual, y en que la extinción del contrato pueda arruinar o perjudicar gravemente el negocio de la otra parte, especialmente cuando no reporte grandes ventajas para el deudor”. Las otras dos categorías de contratos que se analizan detalladamente en esa sección son los contratos de trabajo y los contratos para la prestación de servicios e irremplazables y personales; y

d) El segundo tipo de excepción se examina en el párrafo 146 del mismo capítulo de la segunda parte y se refiere a los contratos que no pueden mantenerse porque estipulan la obligación de prestar servicios personales e irremplazables. Como ejemplo se cita un contrato que prevea algún derecho de propiedad intelectual.

17. Estos párrafos de la versión publicada de la Guía reproducen el contenido de anteriores proyectos y no parece que se les haya agregado ningún detalle o explicación desde el 25º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2001.

B. Consecuencias del rechazo de un contrato

1. Recomendaciones

18. La única reparación por el rechazo de un contrato que es objeto de una recomendación en la Guía es el pago de daños y perjuicios. La recomendación 82 dispone lo siguiente:

“El régimen de la insolvencia debería especificar que los daños y perjuicios derivados del rechazo de un contrato anterior a la apertura serán determinados de conformidad con el derecho aplicable y que deberían tratarse como créditos de acreedores ordinarios no garantizados. El régimen de la insolvencia podría limitar las reclamaciones derivadas del rechazo de un contrato de larga duración”.

2. Comentario

19. En el párrafo 134 del capítulo II de la segunda parte de la Guía se observa que muchos regímenes prevén que la otra parte sólo tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios en caso de rechazo de un contrato, aunque en otras leyes no relacionadas con la insolvencia se prevean diferentes vías de recurso. Una de las razones aducidas para justificar este enfoque es que la imposición de otras soluciones, como la entrega de mercancías fabricadas pero no entregadas antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, equivaldría a la obligación de pagar a la otra parte la totalidad del crédito, con lo cual se discriminaría a los demás acreedores no garantizados, que no gozarían del mismo derecho, y se violaría el principio del trato equitativo.

20. No parece que en el Grupo de Trabajo se haya planteado o estudiado la posibilidad de hacer referencia a otras vías de recurso en el comentario.

C. Disposiciones de la Guía Legislativa referentes a la decisión de mantener un contrato y a la protección del valor del bien dado en garantía

21. Se pidió al Grupo de Trabajo V que diera su opinión sobre un tercer grupo de cuestiones planteadas en los párrafos 135 a 138 del documento A/CN.9/667. Estos párrafos tratan, por una parte, de la venta, por el acreedor garantizado, del derecho de propiedad intelectual que sea objeto de la garantía real y de la recuperación, por parte de dicho acreedor, de lo que se le debe cobrando el producto de la venta y, por otra parte, tratan de la continuación de la ejecución del contrato de licencia con el fin de obtener el máximo valor del derecho de propiedad intelectual gravado y, por tanto, de la oposición a la revocación inmediata del contrato de licencia y a la consiguiente venta.

22. Se mencionó que los regímenes de algunos Estados permitían al acreedor garantizado pedir al representante de la insolvencia o, de ser necesario, al tribunal de la insolvencia, que:

a) Fije un plazo vinculante para adoptar la decisión de seguir o no ejecutando el contrato de licencia; y

b) Disponga una audiencia especial ante el tribunal de la insolvencia para tratar de mediar entre el representante de la insolvencia y el acreedor garantizado con miras a lograr una mayor protección de la obligación garantizada.

23. En los párrafos 108 a 146 del capítulo II de la segunda parte de la Guía se analizan los diversos intereses en pro o en contra del mantenimiento de los contratos, así como las ventajas e inconvenientes de las posibles opciones.

24. En relación con el apartado a) del párrafo 22 *supra*, la Guía recomienda que, en aras de la certeza y de la transparencia, este plazo se especifique en el régimen de la insolvencia, en vez de dejar que lo fije el representante de la insolvencia o el tribunal. Así, la recomendación 74 dispone lo siguiente:

“El régimen de la insolvencia debería especificar el plazo antes de cuyo vencimiento el representante de la insolvencia deberá decidir si mantiene o rechaza el contrato; este plazo podrá ser prorrogado por el tribunal”.

25. Estas cuestiones se analizan en los párrafos 128 y 129 del capítulo II de la segunda parte de la Guía.

26. En cuanto al apartado b) del párrafo 22 *supra*, la Guía recomienda que el acreedor garantizado deberá tener derecho a la protección del valor de los bienes que respalden su garantía real. No se trata de una cuestión que pueda ser objeto de mediación o de negociación entre el representante de la insolvencia y el acreedor garantizado, sino que debe ser determinada por el tribunal conforme a lo dispuesto en el régimen de la insolvencia. Así, la recomendación 50 dispone lo siguiente:

“El régimen de la insolvencia debería especificar que, previa solicitud al tribunal, el acreedor garantizado deberá gozar del derecho a que se preserve el valor de los bienes gravados que respalden su crédito. El tribunal podrá otorgar medidas cautelares, concretamente:

- a) Pagos en efectivo con cargo a la masa;
- b) La aportación de garantías reales suplementarias; o
- c) Otras medidas que el tribunal considere apropiadas.”

27. Estas cuestiones se analizan en el comentario, concretamente en los párrafos 63 a 69 del capítulo II de la segunda parte de la Guía.