



Asamblea General

Distr. general
8 de octubre de 2010
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 43° período de sesiones

Acta resumida de la 912ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 28 de junio de 2010, a las 15.00 horas.

Presidenta: Sra. Sabo (Vicepresidenta) (Canadá)

Sumario

Finalización y aprobación de un proyecto de suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo y presentarse en forma de memorando. Además, deberán incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de sesiones se publicarán en un solo documento de corrección, poco después de finalizar el período de sesiones.



Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Finalización y aprobación de un proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (continuación) (A/CN.9/700/Add.4-6; A/CN.9/XLIII/CRP.7 y A/CN.9/XLIII/CRP.8)

A/CN.9/700/Add.4 (continuación)

1. **La Presidenta** recuerda que, en la sesión anterior, se sugirió que el proyecto de recomendación 245 podría incluir una referencia concreta a una garantía real constituida sobre propiedad intelectual. Sin embargo, habida cuenta de la mención de los derechos de un acreedor con garantía con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, esa adición no parece ser necesaria.

2. **El Sr. Chan** Wah-Teck (Singapur) dice que la estipulación en el proyecto de recomendación 245 según la cual la regla en la recomendación 81 c) se aplica a los derechos de un acreedor con garantía y no afecta a los derechos del acreedor con garantía con arreglo al régimen de la propiedad intelectual supone la existencia de dos tipos distintos de derechos, el derecho relativo a las garantías reales y el régimen de la propiedad intelectual. Ello no refleja la práctica con precisión, ya que en caso de una controversia existe un solo derecho aplicable.

3. **La Presidenta** dice que la observación del representante de Singapur es un recordatorio oportuno de que la *Guía* debe ser leída por las partes interesadas que no han participado en su elaboración. Es importante tomar nota de que, desde el punto de vista conceptual, se pueden distinguir los efectos de los dos ordenamientos jurídicos.

4. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que se ha considerado que la recomendación 81 c), que se refiere a que los derechos de los licenciarios no se ven afectados por una garantía real constituida sobre propiedad intelectual que ha sido concedida en licencia a ellos, deroga los derechos con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En los casos en que el licenciante también pasa a ser una parte garantizada mediante la adquisición de una garantía real, el licenciante podrá valerse de dos fuentes de derechos, a saber, las garantías reales como acreedor y los derechos de propiedad intelectual como licenciante.

5. La intención del proyecto de recomendación 245 es aclarar que aun cuando la recomendación 81 c) brinda a un licenciario protección contra el titular de una garantía real, rebasaría el ámbito de la *Guía* socavar los derechos de un licenciante con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. Por consiguiente, el proyecto de recomendación 245 establece límites respecto de la recomendación 81 c). Las dos recomendaciones tomadas en conjunto significan que las garantías de la operación garantizada no surten efecto en los derechos de propiedad intelectual.

6. **La Presidenta** observa que la distinción entre garantías de la operación garantizada y los derechos de propiedad intelectual se abordan y se explican en mayor profundidad a lo largo de la *Guía*.

7. **El Sr. Chan** Wha-Teck (Singapur) pregunta, dado que el proyecto de recomendación 245 es que ha de promulgarse legislación, si debe entenderse que la recomendación establece que toda ley destinada a dar efecto a la recomendación 81 c) debe estar sujeta a una excepción respecto de los derechos dimanantes del régimen de la propiedad intelectual.

8. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que mucho dependerá de cómo se redacte la ley. La entrada en vigor de la recomendación 81 c) pudiera definirse de modo tan estrecho que no limita los derechos de propiedad intelectual.

9. **El Sr. Wiese** (Observador de la *American Bar Association*) dice que, en la práctica, los derechos de un acreedor garantizado con arreglo al régimen de la propiedad intelectual no se verían afectados en virtud de la recomendación 81 c).

10. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700/Add.4, en su forma oralmente enmendada.*

A/CN.9/700/Add.5

11. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que, en la segunda línea de la nota para la Comisión a continuación del párrafo 47, las palabras “párrafos 45 a 48” deberían sustituirse por “párrafos 44 a 47”. Con el nuevo texto que se propone se reconocería que un licenciante de propiedad intelectual sujeta a inscripción en un registro especializado tal vez tenga prelación sobre el licenciario y, en consecuencia, pueda obtener los beneficios de un acreedor garantizado respecto de una

adquisición en virtud de la naturaleza de la operación y la propiedad intelectual de que se trate.

12. La revisión que se propone dice que cuando una parte inscribe una transferencia o licencia, esa parte podrá inscribir también una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual a fin de garantizar todo incumplimiento de la obligación de pago; un acreedor con garantía de un cesionario o licenciataria sólo podrá inscribirse posteriormente, razón por la cual tendrá una garantía real que está subordinada a la del cedente o licenciante.

13. **El Sr. Macdonald** (Canadá) dice que una preocupación fundamental en la *Guía* es que todos los financiadores de adquisiciones se sitúen en la misma posición relativa y que se permita que los prestamistas que financian una adquisición obtengan una garantía real de pago de una adquisición del mismo orden jerárquico que un vendedor. En el nuevo texto que se sugiere un licenciante adquiriría el equivalente de una garantía real de pago de una adquisición simplemente por la forma en que funciona el registro, de modo que el licenciante siempre tendrá un derecho superior al del financiador general. En cambio, se omite abordar la situación de un financiador de una adquisición por parte de un prestamista, quien no se beneficia de la prelación de que goza el licenciante.

14. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que el texto alternativo tiene por objeto abarcar la obtención de una garantía real de pago de una adquisición tanto por vendedores como por prestamistas: la formulación “*A inscribe una transferencia o licencia otorgada a B a crédito, A inscribe una garantía real sobre la propiedad intelectual para garantizar todo incumplimiento de la obligación de pago*” no significa que un prestamista que financie la adquisición de una licencia o un bien por B no se beneficie de la posición de prelación de un financiador de una adquisición. Lo fundamental, como se plantea en la última oración, es que la aplicación de los principios de una garantía sobre la financiación de la adquisición de propiedad intelectual sólo tendrá lugar en los casos en que la garantía real sobre la propiedad intelectual está sujeta a inscribirse en el registro general de las garantías reales, conforme a lo recomendado en la *Guía*.

15. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que la nota para la Comisión tiene como premisa la consideración de que, dado que el financiador de una

adquisición ya tiene prelación, sería superfluo que se aplicara una regla de superprelación. Sin embargo, la nota presupone un registro especializado que, por ser de bienes específicos, no permita la preinscripción, si bien existen en el mundo diversos tipos de registros especializados donde este no es el caso, de manera que la consideración expresada en la nota es cierta solamente de un subconjunto de registros, por lo que la regla de superprelación tal vez no sea superflua en todos los casos.

16. El Grupo de Trabajo se ha empeñado en extremo en no especificar cómo funcionan los distintos registros especializados dado que funcionan de diversas maneras, y, en particular, en vista de la recomendación 4 b), en no hacer suposiciones sobre cómo funcionaría un registro especializado de propiedad intelectual. Debido a que la Comisión no puede prever cómo evolucionarán los registros especializados, la delegación de los Estados Unidos preferiría que no se eliminara la regla relativa a la financiación de adquisiciones meramente porque es innecesaria en los contextos de hoy día. Deberían retenerse los párrafos originales.

17. **La Presidenta** entiende que la Comisión desea mantener intactos los párrafos 44 a 47 y no reemplazarlos por el texto alternativo que se propone.

18. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que la cuestión radica en si el texto tal y como está, particularmente la segunda oración del párrafo 44, refleja la situación con precisión. La delegación de los Estados Unidos ha observado que el nuevo texto que se propone se basa en una suposición que podría no estar justificada en algunos casos, pero lo mismo puede decirse asimismo del texto original. La solución tal vez sea no reemplazar los párrafos 44 a 47 del todo, sino revisarlos, especialmente la segunda oración del párrafo 44, de modo que se asegure que el criterio previsto en la *Guía* no cree un obstáculo a la financiación de adquisiciones en los casos en que un registro especializado permita la preinscripción.

19. **El Sr. Wiese** (Observador de la *American Bar Association*) dice que la tarea de identificar a los fines de la *Guía* un conjunto de reglas aplicables a la financiación de adquisiciones similares a las que se aplican a bienes no gravados se ha dificultado por la complejidad de la materia. No hay certeza de que el procedimiento expuesto en el texto alternativo vaya a funcionar, y sería riesgoso volver a examinar el asunto.

De todos modos, nada de lo que está en la *Guía* afectará al régimen de la propiedad intelectual ni al funcionamiento de los registros especializados.

20. **El Sr. Brenan** (Observador de la Alianza Independiente de Cine y Televisión) coincide en la necesidad de obrar con cautela. En el texto original se exponen las razones por las que se adoptan disposiciones sobre los derechos reales en garantía de la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual. En el párrafo 43 se dice que las reglas de la financiación de adquisiciones que figuran en la *Guía* no tienen precedencia sobre las reglas de prelación de los registros especializados. Una razón por la que se sugiere el nuevo texto es la existencia de sistemas de registros especializados de la propiedad intelectual en que las reglas de prelación permiten un derecho real en garantía de la financiación de adquisiciones. El texto tiene por objeto alcanzar el mismo resultado cuando sólo se trate de un registro general de garantías reales. No hay intención alguna de describir el funcionamiento de todos los registros ni de limitar su evolución.

21. **La Presidenta** entiende que la Comisión desea aprobar el texto existente.

22. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) quiere confirmar que la Comisión desea retener la esencia del párrafo 44, ya que considera que el criterio adoptado en la *Guía* podría crear un obstáculo a la financiación de adquisiciones en la medida que no permite la prelación de la financiación de adquisiciones respecto de las garantías reales inscritas en un registro de propiedad intelectual, y que de resultas de ello los Estados tal vez deseen hacer extensiva la prelación especial reconocida a una garantía real del pago de una adquisición a las garantías reales inscritas en un registro de propiedad intelectual. El orador opina que el párrafo no es preciso, ya que se basa en suposiciones que podrían ser incorrectas.

23. **La Presidenta** dice que la Comisión suspenderá su examen del documento A/CN.9/700/Add.5 en espera de la celebración de consultas oficiosas.

A/CN.9/700/Add.6, capítulos XI y XII

24. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) remite la Comisión al informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) (A/CN.9/691, párr. 96), que propuso la siguiente adición al párrafo 64 del documento

A/CN.9/700/Add.6, que trata de cláusulas que estipulan la extinción o la agilización automática de un contrato a raíz de haberse presentado una solicitud de apertura:

“En el comentario referente a la *Guía sobre la Insolvencia* se explican las ventajas y los inconvenientes percibidos de esas cláusulas, los tipos de contrato que podrían quedar exentos de la aplicación de dichas cláusulas y el dilema existente entre el deseo de promover la supervivencia de la empresa del deudor, lo cual puede requerir que se mantengan los contratos, y la introducción de disposiciones que primen sobre las cláusulas contractuales. La posible aplicación de esas disposiciones a la propiedad intelectual se aborda en el comentario del párrafo 115 del capítulo II de la segunda parte de la *Guía sobre la Insolvencia*.”

25. **La Presidenta** entiende que la Comisión desea aprobar la enmienda que se propone.

26. *Así queda acordado.*

27. *Quedan aprobados los capítulos XI y XII del documento A/CN.9/700/Add.6, en su forma oralmente enmendada.*

Se suspende la sesión a las 16.00 horas y se reanuda a las 16.35 horas.

A/CN.9/700/Add.5 (continuación)

28. **La Presidenta** invita a los miembros de la Comisión a que formulen sus observaciones sobre los párrafos 44 a 47 del documento A/CN.9/700/Add.5, y la nota conexa para la Comisión a continuación del párrafo 47.

29. **El Sr. Macdonald** (Canadá) dice que la actual redacción de los párrafos 44 a 47 a veces carece de claridad a la hora de expresar ciertas consideraciones fundamentales. La primera consideración es que el régimen de financiación de adquisiciones que figura en la *Guía* está inspirado en el registro general de garantías reales. No toma en cuenta ninguno de los registros especializados, en particular los registros de propiedad intelectual, ni los principios de prelación elaborados en esos registros especializados. Tal y como se aclara en la recomendación 4 b), la *Guía* no se propone especificar la forma en que debería organizarse un registro de propiedad intelectual, ni qué prelación debería establecerse.

30. La segunda consideración es que, en un Estado que cuente con un registro de propiedad intelectual que permita la inscripción en un registro de bienes futuros pero que carece de reglas especializadas para la financiación de adquisiciones, la aplicación de la regla supletoria de “el-primero-en-inscribirse” daría por resultado que el financiador de adquisiciones quedaría subordinado en lo que respecta a prelación. Es esa la situación que se proponen explicar los párrafos 44 a 47 del proyecto de Suplemento. La redacción alternativa que se propone en la nota para la Comisión añade provechosamente que en caso de que se produzca esa situación, las garantías del comprador no podrán inscribirse hasta tanto se hayan inscrito las garantías del vendedor.

31. Los párrafos 44 a 47 del proyecto de Suplemento sirven para ilustrar la recomendación de la *Guía* a los Estados de que consideren la posibilidad de establecer un sistema de financiación de adquisiciones y de hacer hincapié en que existe una diferencia entre la lógica de los registros generales de garantías reales y los registros especializados de derechos de propiedad intelectual, particularmente en lo que respecta a la prelación de garantías.

32. **La Presidenta** dice que la Comisión parece opinar que en la nota para la Comisión a continuación del párrafo 47 del documento A/CN.9/700/Add.5 se plantea una cuestión que debería abordarse en el proyecto de Suplemento y que la redacción alternativa en la nota no debería reemplazar los párrafos 44 a 47, sino añadirse más bien a esos párrafos. La Presidenta entiende que la Comisión desea retener los párrafos 44 a 47 del documento A/CN.9/700/Add.5 y encomendar a la secretaría la tarea de agregar el texto de la nota al texto existente e introducir los cambios editoriales necesarios.

33. *Así queda acordado.*

34. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700/Add.5, en su forma oralmente enmendada.*

A/CN.9/700/Add.6, capítulo X

35. **La Presidenta** dice que la decisión sobre la redacción del proyecto de recomendación 248, contenido en la sección B del capítulo X, relativa al derecho aplicable a una garantía real constituida sobre propiedad intelectual, se dificulta por el hecho de que los profesionales interesados en las operaciones garantizadas y los profesionales interesados en la

propiedad intelectual enfocan la cuestión desde puntos de vista diferentes. Consciente de esas perspectivas opuestas, el Grupo de Trabajo elaboró las opciones A a D en el documento A/CN.9/700/Add.6, al tiempo que los miembros de la Comisión y los observadores presentaron otras opciones en los documentos A/CN.9/XLIII/CRP.7 y A/CN.9/XLIII/CRP.8. La Comisión podrá examinar las opciones y, a la luz de su decisión, determinar si debe alterarse el comentario conexo.

36. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) recuerda que el derecho aplicable a las cuestiones contractuales se abordó satisfactoriamente en la recomendación 216 de la *Guía* y en los párrafos 53 y 54 del documento A/CN.9/700/Add.6. Lo mismo es cierto del derecho aplicable a la propiedad intelectual en sí, ya que el Grupo de Trabajo, tras analizar la interacción entre el derecho de las operaciones garantizadas y el régimen de la propiedad intelectual, determinó que la *Guía* no debería ocuparse en absoluto del régimen de la propiedad intelectual. Ese es el mismo enfoque adoptado por la Comisión de las leyes aplicables a todos los demás tipos de bienes, como los activos intangibles.

37. La opción A del documento A/CN.9/700/Add.6 se basa en el consenso de la comunidad de profesionales de la propiedad intelectual de que los derechos de propiedad intelectual están sujetos a lo establecido en la legislación nacional. En consecuencia, la ley aplicable a la titularidad del derecho de propiedad intelectual debería ser la ley del Estado en que se garantiza la protección de esa propiedad y, por extensión, lo mismo es cierto de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, incluso en los casos en que se trata de los derechos de propiedad de un cedente.

38. No obstante, el Grupo de Trabajo ha señalado que en una operación en que se utilizan múltiples derechos de propiedad intelectual como garantía de crédito, la aplicación de una regla que remita a la ley del Estado protector hará que las partes se vean obligadas a satisfacer los requisitos establecidos por múltiples jurisdicciones en materia de constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución. Ello contribuirá a que la operación sea más compleja y costosa y contravendría el objetivo general de la *Guía*, que consiste en facilitar el acceso al crédito garantizado a un menor costo.

39. El objetivo del Grupo de Trabajo consiste en hallar una solución de transacción entre la aplicación del derecho del Estado protector y la aplicación del derecho de la ubicación del otorgante. Esto último es la regla general de la *Guía* cuando se trata de activos intangibles. La opción B se centra en establecer una excepción a la regla general de que el derecho aplicable sea el de la ubicación del otorgante. Esa excepción es que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real, a diferencia de la garantía real de un cedente o licenciente estarían sujetos normalmente al derecho del Estado protector.

40. La opción C distingue entre la propiedad intelectual que puede inscribirse en un registro especializado y la propiedad intelectual que no puede inscribirse de ese modo. La regla principal para el primer tipo de inscripción sería la aplicación del derecho del Estado protector, mientras que la ejecución de una garantía real estaría cubierta por la ley de la ubicación del otorgante, en el entendimiento de que la ejecución – que abarca varias acciones- compete al derecho de un Estado y no a las leyes de varios Estados. En el caso del segundo tipo de inscripción, la constitución y la ejecución de una garantía real estarían cubiertas por el derecho de la ubicación del otorgante, al tiempo que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real respecto de esa propiedad intelectual estarían cubiertas por la ley del Estado protector. La Comisión tal vez desee tomar nota del examen en los párrafos 25 y 26 del documento A/CN.9/700/Add.6 de las ventajas y los inconvenientes de la opción C.

41. La opción D aplica la autonomía limitada de las partes a la constitución y ejecución de una garantía real. Si el derecho aplicable a esas cuestiones es la ley del Estado protector, las partes podrán acordar aplicar el derecho de la ubicación del otorgante, y viceversa. En el comentario conexo, particularmente los párrafos 30, 46 y 52 del documento A/CN.9/700/Add.6, se indican los problemas que entraña ese criterio. El derecho aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre una propiedad intelectual frente a los derechos de un cedente, licenciente u otro acreedor con garantía sería la ley del Estado protector, al tiempo que el derecho aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre una propiedad intelectual frente a los derechos de todas las demás partes reclamantes sería el de la ubicación del otorgante. El ejemplo

principal de un reclamante de ese tipo sería un administrador de la insolvencia.

42. La nota para la Comisión que aparece a continuación de la opción D tiene por objeto ayudar con la selección de una opción, teniendo en cuenta el hecho de que los componentes de los criterios “híbridos”, B a D, no son mutuamente excluyentes. El orador señala a la atención de la Comisión el penúltimo párrafo, que indica que, si el foro no reconoce la cesión de un derecho de autor hecha con arreglo a una ley extranjera, la cesión podría “salvarse” aún si se clasifica como algo que el foro sí reconoce, como, por ejemplo, una licencia exclusiva –lo que se conoce en el contexto del conflicto de leyes como una “regla de conciliación”. También señala a la atención el párrafo final de la nota, en que se indica la posible pertinencia a los debates de la Comisión de la labor de otras organizaciones. Sin embargo, el ejemplo concreto que se ofrece, el del Grupo europeo Max-Planck sobre el conflicto de leyes en materia de propiedad intelectual, difiere del de la Comisión de tres maneras importantes. En primer lugar, el texto que el Grupo viene elaborando es de alcance más amplio que la *Guía*, en el sentido de que trata de la ley aplicable al derecho de propiedad intelectual en sí. En segundo lugar, dicho texto no hace referencia a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación o la ejecución, sino que utiliza en su lugar un lenguaje detallado y neutral que mejor se aviene a la cobertura de diferentes cuestiones por diferentes leyes y evita en gran medida los problemas que supone la caracterización. En tercer lugar, el Grupo no aborda el derecho aplicable a la propiedad intelectual en el caso de la insolvencia del otorgante, puesto que ello se abarca ya en la legislación vigente en la Unión Europea.

43. El Sr. Wiese (Observador de la *American Bar Association*) dice que la propuesta de la Mesa Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Commercial Finance Association y la American Bar Association que figura en el documento A/CN.9/XLIII/CRP.7, está inspirada en los principios rectores gemelos que subyacen a la elaboración del proyecto de Suplemento de la *Guía*, a saber, la necesidad de responder a los intereses normativos de las esferas de la propiedad intelectual y las operaciones garantizadas. La principal preocupación en la primera esfera consiste en proteger las garantías de los titulares de derechos de propiedad intelectual. La principal preocupación en la segunda

esfera es proporcionar mecanismos para la financiación transparente, eficiente, garantizada y de bajo costo. En numerosos casos, la propuesta acepta la regla general que figura en la *Guía*, que consiste en aplicar el derecho de la ubicación del otorgante a los activos intangibles, al considerar que ello es importante para los objetivos de la política pública relacionados con las operaciones garantizadas, mientras que tendrá muy poco efecto, si acaso alguno, en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

44. Sirve de inspiración fundamental a las opciones en la propuesta, las denominadas E y F, la labor del Grupo europeo Max-Planck sobre el conflicto de leyes en la propiedad intelectual y de la Mesa Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, dos órganos que muestran gran interés en el conflicto de leyes y el derecho privado internacional sin tener ninguno de ellos ningún interés directo en las operaciones garantizadas o en la propiedad intelectual.

45. En las opciones E y F se indica que, siempre que se plantee una cuestión de garantías derechos reales, debería aplicarse el derecho del Estado protector (*lex protectionis*). En cambio, cuando la cuestión se centra en las operaciones garantizadas, y puede resolverse sin interferir con los mejores intereses de los titulares de propiedad intelectual, debería aplicarse el derecho de la ubicación del otorgante. En consecuencia, las cuestiones relacionadas con la posibilidad de constituir una garantía real, o con la forma de hacerlo, son referidas al derecho del Estado en que se protege la propiedad intelectual. Cuestiones tales como la necesidad de determinar si debe darse o no notificación a un otorgante, y qué debe decir dicha notificación y con cuánto tiempo de antelación debe darse, si un acuerdo de garantía debe firmarse y si los bienes no gravados deben describirse, son referidas al derecho de la ubicación del otorgante.

46. Las cuestiones relacionadas con la inscripción y transferibilidad en una venta de remate de un bien no gravado (en el presente caso, una propiedad intelectual) son referidas al derecho del Estado protector. El derecho del Estado protector también es la ley aplicable en el caso de la oponibilidad a terceros y la prelación, siempre que la propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro especializado. De no poderse inscribir de esa manera, en el caso de una controversia entre dos acreedores garantizados o entre un acreedor con garantía y el administrador de la

insolvencia, se aplicará el derecho de la ubicación del otorgante.

47. **El Sr. Deschamps** (Canadá), tras presentar el texto de transacción de la recomendación 248 que propone la delegación del Canadá (documento A/CN.9/XLIII), señala que en la primera oración se expone la regla y en la segunda oración la opción de que dispone un acreedor con garantía. Si bien se declara la *lex protectionis* el derecho aplicable en todas las esferas principales, se da a los acreedores con garantía la opción de utilizar la ley de la ubicación del otorgante para protegerse contra los administradores de la insolvencia y los acreedores sin garantía. El mismo criterio se adopta en la *Guía* en las recomendaciones 210 y 211 sobre las reglas de conflicto de leyes relativas a las cuentas bancarias. Ni en la propuesta que se expone en el documento A/CN.9/XLIII/CRP.7 ni en la propia propuesta del Canadá se hace distinción entre las garantías inscribibles y las no inscribibles, por lo que la propuesta canadiense siempre permite que el acreedor con garantía se valga de la *lex protectionis*, muy en especial cuando se trata de una operación de bienes específicos.

48. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) desea saber, en el caso de un acreedor con garantía que se vale de la opción para constituir una garantía real sobre propiedad intelectual con arreglo al derecho de la ubicación del otorgante, qué derecho se aplicaría a la prelación y ejecución de esa garantía. Si se aplica la *lex protectionis*, ¿cómo se separaría la oponibilidad a terceros de la prelación y de la ejecución?

49. **El Sr. Deschamps** (Canadá) dice que con arreglo a la propuesta del Canadá, la *lex protectionis* se aplicaría a la ejecución sean cuales fueren las circunstancias. En la propuesta no se especifica ningún derecho aplicable a las cuestiones de prelación por cuanto la prelación no viene al caso en lo que respecta a un administrador de la insolvencia. Con arreglo al proyecto de Suplemento, una vez que una garantía real surte efecto frente a un administrador de la insolvencia, el acreedor con garantía tiene prelación, como también la tiene frente a los acreedores sin garantía. Las cuestiones de prevalencia sólo surgen entre acreedores con garantía. Todas las demás cuestiones de la prelación están comprendidas en la *lex protectionis*. Sin embargo, eso no afecta el derecho de un acreedor con garantía que ha hecho surtir efecto su garantía frente a un administrador de la insolvencia con arreglo

a la ley de la ubicación del otorgante. La propuesta canadiense podría modificarse ligeramente para abarcar el otro criterio, aunque el orador no cree que ello sea necesario.

50. **El Sr. Umarji** (India) desea saber cómo conforme a la opción E de la propuesta presentada por el observador de la *American Bar Association* podrían aplicarse dos derechos diferentes a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual, pues si bien la ejecución misma se rige por el derecho de la ubicación del otorgante, la venta de la propiedad intelectual se rige por la ley del Estado protector. Normalmente la ejecución incluye el derecho a vender.

51. **El Sr. Wiese** (Observador de la *American Bar Association*) dice que el objetivo consiste en someter la ejecución al derecho de la ubicación del otorgante, porque en caso contrario sería preciso dar notificación con arreglo a la ley de cada Estado interesado y se necesitarían múltiples procedimientos de ejecución, con el resultado de que incluso el comprador más dispuesto no compraría el conjunto entero de bienes no gravados de una sola vez. El razonamiento ha sido que un acreedor con garantía que realiza una venta de remate prefiere tener una sola cláusula de remate y, en caso necesario, proceder a calcular las limitaciones de propiedad que existen, en lugar de asumir la costosa carga de realizar múltiples cláusulas en cada uno de los Estados. Con ello también se realzan las perspectivas de obtener más dinero por el bien no gravado, lo que beneficia al otorgante, al acreedor con garantía y a otros acreedores del otorgante.

52. **El Sr. Alcántara** (Observador de la Commercial Finance Association) dice que la aplicación simultánea de los dos conjuntos de leyes es una ocurrencia común. En términos prácticos, el acreedor con garantía procurará ejecutar sus derechos de créditos garantizados con arreglo a la ley de la ubicación del otorgante cuando celebra una venta ejecutoria. Una vez que concluye la venta, el comprador de los derechos precisará adoptar las medidas necesarias para que sus derechos de propiedad surtan efecto frente a terceros con arreglo a las disposiciones de cesión y transferencia de la ley del Estado protector.

53. La disposición de ejecución y cesión que trae a colación específicamente la India es ilustrativa de por qué la organización que representa el orador es partidaria de la propuesta del documento A/CN.9/XLIII/CRP.7. La propuesta no es una solución

de transacción pura, sino que ofrece el único criterio que acepta ambos conjuntos de leyes aplicando sus principios subyacentes y teniendo en cuenta cómo afectan las leyes los derechos de créditos garantizados y los derechos de propiedad intelectual en el lugar donde se centran.

54. **El Sr. Brennan** (Observador de la Alianza Independiente de Cine y Televisión) advierte esferas comunes de acuerdo sustantivo en las distintas propuestas, especialmente las que presentan la *American Bar Association* y el Canadá, está última con el beneficio adicional de ser sencilla. Por ejemplo, en la esfera de la insolvencia, un acreedor con garantía podría valerse de hecho en algunas circunstancias del derecho de la ubicación del otorgante para establecer prelación frente a un representante de la insolvencia. La propuesta canadiense parece aplicarse a una clase más amplia de propiedad intelectual inscrita y no inscrita, y no está claro cómo la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia* resolverá esa cuestión, pero el Grupo de Trabajo deberá ser capaz de hallar un consenso en la esfera de la insolvencia.

55. En la esfera de la ejecución, el tipo de situaciones analizadas astutamente por el observador de la Commercial Finance Association son muy comunes en el régimen de propiedad intelectual, donde las cesiones que se efectúan por decisión judicial o laudo arbitral en un país a menudo deben ejecutarse en otro, y el hecho de que esas transferencias se reconozcan o no en el otro país depende de la aplicación de las leyes locales, esto es, de la *lex protectionis*. Tal vez sea necesario seguir examinando el carácter mixto de la garantía real, que posee un componente contractual unificador y un componente de propiedad intelectual. Si bien en la *Guía* se tiende a considerar que los intangibles son cuentas, que son derechos contractuales que han de regirse por una ley unificadora, la propiedad intelectual es un derecho de propiedad y, por consiguiente, surte efectos frente a terceros que no existen en lo abstracto, sino que se basan en el derecho del país protector donde se ejecutan, mientras que la ejecución rige necesariamente la oponibilidad y la prelación. A ese respecto, sería preciso aclarar la distinción entre las garantías reales inscritas o no inscritas en un registro de propiedad intelectual local.

56. También deben examinarse en mayor profundidad las reglas operacionales que rigen las operaciones con todos los bienes que resultan sencillas para el prestamista, a diferencia de las operaciones que tienen

que ver con complejas cadenas de título que se rigen por muchas leyes distintas. Es preciso que las dos clases de operaciones estén equilibradas en el mundo de la propiedad intelectual, que se rige por la *lex protectionis*.

57. **El Sr. Riffard** (Francia) desea saber por qué razón la *lex protectionis* se aplica a la prelación en materia de insolvencia. El orador observa que la propuesta del Canadá tiene la ventaja de ser sencilla. En todo caso, Francia se opone rotundamente a la opción A (documento A/CN.9/700/Add.6, pág. 16), conforme a la cual la *lex protectionis* es aplicable a la ejecución.

58. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) no ve que la regla canadiense se parezca al tratamiento de las cuentas bancarias en las reglas de conflicto de leyes. Además, cuando el Canadá declara que es suficiente que la oponibilidad a terceros se rija por el derecho de la ubicación del otorgante y que la *lex protectionis* se aplique a la prelación, eso de por sí es una regla de prelación que tal vez no se aplique en todos los Estados. Los derechos relativos del administrador de la insolvencia y el acreedor con garantía pudieran ser diferentes en los Estados protectores, por lo que el orador cree que sí es necesaria en efecto una disposición sobre el conflicto de leyes.

59. Al orador le sorprende asimismo la propuesta canadiense en lo que respecta a la ejecución. En opinión de los Estados Unidos, la cuestión radica en qué conjunto de reglas regirá el proceso mediante el cual el acreedor con garantía ejecuta su garantía real. Las disposiciones de ejecución separadas que se requieren en el caso de un bien no gravado protegido por el derecho de diferentes Estados le restarían valor a la garantía no sólo para el acreedor con garantía sino especialmente para el otorgante. El orador agradecería que se explicara por qué razón el criterio canadiense es ventajoso, si el objetivo de la *Guía* consiste en aumentar la disponibilidad de crédito sobre la base de los derechos de propiedad intelectual.

60. **El Sr. Sato** (Japón) dice que la delegación del Japón apoyó originalmente la opción C del documento A/CN.9/700/Add.6, pero ahora espera que exista un consenso bien en torno a la opción E o en torno a la opción F del documento A/CN.9/XLIII/CRP.7.

61. **El Sr. Deschamps** (Canadá) explica que la propuesta canadiense permite que el acreedor con garantía haga surtir efecto su garantía real frente al

representante de la insolvencia con arreglo al derecho de la ubicación del otorgante pero sin obtener prelación sobre el representante porque la oponibilidad a terceros supone necesariamente el reconocimiento de la garantía real frente al administrador de la insolvencia y la cuestión de la prelación no viene al caso. Las disposiciones de la *Guía* sobre la prelación siempre enmarcan el concepto de prelación en términos de un conflicto de acreedores con garantías en pugna. El orador es consciente de que la concepción de los Estados Unidos de la oponibilidad a terceros tal vez necesite complementarse por un concepto de prelación, por lo que no ve dificultad alguna en referirse a la cuestión de la prelación, que sería abarcada en cualquiera de los dos conjuntos de leyes.

62. El orador dejará de lado por el momento el asunto de las cuentas bancarias por no ser uno de sus argumentos centrales. En lo que respecta a la cuestión de la ejecución, la propuesta del Canadá se propuso aunar a los representantes de la comunidad de propiedad intelectual. Dado que dichos representantes por lo general prefieren el derecho de la ubicación del otorgante, el orador está dispuesto a reanudar el examen de ese punto.

63. **El Sr. Siebrasse** (Observador de la Alianza Independiente de Cine y Televisión) observa que la propuesta canadiense tiene dos ventajas: es la más sencilla y permite que una sola inscripción en la ubicación del otorgante derrote la acción del administrador de la insolvencia. A ese respecto, resulta más atractiva que la propuesta presentada por la *American Bar Association* porque abarca las patentes y marcas registradas además de los derechos de autor. El orador cree que la propuesta es muy racional en principio.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.