



Asamblea General

Distr. general
26 de agosto de 2010
Español
Original: inglés

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

Acta resumida de la 911ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 28 de junio de 2010, a las 10.00 horas

Presidente provisional: Sr. Sorieul (Secretario de la Comisión)

más tarde: Sra. Sabo (Vicepresidenta) (Canadá)

Sumario

Elección de la Mesa (*continuación*)

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

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 10.10 horas.

Elección de la Mesa (continuación)

1. **El Presidente provisional** recuerda que el Sr. Ricardo Sandoval (Chile), representante del Grupo de Estados de América Latina, ha sido elegido Presidente de la Comisión pero no estará presente hasta la semana siguiente. La Comisión ha aprobado la versión revisada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI bajo la presidencia del Vicepresidente de la Comisión que representa al Grupo de los Estados de África. Al seguir existiendo vacantes en la Mesa y al estar ausente el Vicepresidente de la Comisión que representa al Grupo de los Estados de África, el Presidente provisional invita a los grupos regionales a que presenten candidaturas al cargo de Vicepresidente de la Comisión.

2. **La Sra. Smyth** (Australia), hablando en nombre de los miembros del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, propone la candidatura de la Sra. Kathryn Sabo (Canadá) al cargo de Vicepresidenta de la Comisión.

3. **El Presidente provisional** recuerda que, tras su elección, la Vicepresidenta no sólo presidirá los procedimientos de los tres días siguientes sino que seguirá siendo miembro de la Mesa durante todo un año hasta la apertura del siguiente período de sesiones de la Comisión.

4. **El Sr. Nigam** (India), **el Sr. Morán Bovio** (España), **el Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) y **el Sr. Riffard** (Francia) apoyan esa candidatura.

5. *Por aclamación, la Sra. Sabo (Canadá) queda elegida Vicepresidenta.*

6. *La Sra. Sabo (Canadá) ocupa la Presidencia.*

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 (A/CN.9/689; A/CN.9/700 y Add.1 a 7; A/CN.9/701 y A/CN.9/702)

7. **La Presidenta**, informando a la Comisión sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) dice que el texto presentado a la Comisión está basado, en términos generales, en la estructura y las recomendaciones de la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas. La

tarea a realizar durante los tres días siguientes consiste en revisar el proyecto del Grupo de Trabajo y solucionar todas las cuestiones pendientes, más concretamente la norma sobre conflictos, la cuestión de la ley aplicable y la labor futura en la esfera de las garantías reales. También quedan por finalizar algunas otras cuestiones menores relativas a la redacción y al título del documento.

8. Los documentos pertinentes para los fines del debate son el A/CN.9/700 y los Add.1 a 7, que contienen notas de la Secretaría acerca del proyecto de suplemento; el documento A/CN.9/701, que contiene observaciones de los Estados y organizaciones acerca del proyecto; los documentos A/CN.9/702 y Add.1, que contienen las ideas para la labor futura; el documento A/CN.9/689, que es un informe del último período de sesiones del Grupo de Trabajo y dos documentos de sesión (A/CN.9/XLIII/CRP.7 y A/CN.9/XLIII/CRP.8).

A/CN.9/700

9. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que, antes de la aprobación definitiva del proyecto de suplemento, la Comisión tal vez desee considerar el título, que resulta bastante largo. La Comisión también podría considerar los documentos mencionados a la luz de las observaciones manifestadas por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la European Communities Trade Mark Association, como se establece en el documento A/CN.9/701.

10. Con respecto al prefacio del proyecto de suplemento, la OMPI ha sugerido desempeñar la función que desempeñó en la organización del coloquio de 2007 resaltado en el tercer párrafo como sigue: "...la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio...". También ha solicitado que se haga referencia, en el último párrafo del prefacio, al hecho de que asistió a la sesión en calidad de observador. Se sugiere por tanto introducir la frase "que asistieron a sus sesiones en calidad de observadores" después de la frase "relacionadas con la propiedad intelectual".

11. En las deliberaciones sobre el documento A/CN.9/700, la Comisión quizás desee estudiar si mantener o suprimir las notas para la Comisión, incluidas para ayudar al Grupo de Trabajo a identificar las referencias pertinentes a los preparativos de su sección del proyecto de suplemento. En caso de mantenerlas, se completarían con referencias a los

documentos A/CN.9/700 y Add.1 a 7 y a los párrafos pertinentes del informe de la Comisión.

12. Con respecto al párrafo 13, en el párrafo se hace referencia al hecho de que un bien gravado es el derecho que tenga el otorgante sobre el bien que tenga la intención de gravar. La Comisión tal vez desee confirmar si se trata de una declaración precisa o si se debería diferenciar entre bienes corporales y bienes muebles.

13. **La Presidenta** dice, con respecto al título del documento, que la Secretaría ha sugerido la utilización de dos puntos para separar los dos segmentos del mismo, o la creación de una segunda línea para el segundo segmento. Al no existir ninguna declaración general relativa a la Guía, invita a los miembros a que formulen observaciones acerca del título sugerido.

14. **La Sra. Hu Shengtao** (China) dice que está de acuerdo con la sugerencia de la Secretaría.

15. **La Presidenta** entiende que se acepta la sugerencia de la Secretaría.

16. *Así queda acordado.*

17. **La Presidenta** pregunta si se deberían mantener las notas para la Comisión en la versión definitiva del texto, o no.

18. **El Sr. Nigam** (India) dice que si las notas remiten a párrafos del texto principal de la Guía Legislativa o del proyecto de suplemento, también deberían mantenerse en este último.

19. **La Presidenta** dice que las notas no remiten a la Guía sino a versiones anteriores del proyecto de suplemento y a informes de distintos períodos de sesiones del Grupo de Trabajo.

20. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que, con respecto a las remisiones a otras partes del proyecto de suplemento y la Guía, la Comisión tiene que decidir si deben incluirse o incluso completarse. Por ejemplo, en el párrafo 4 del documento A/CN.9/700, la segunda frase hace referencia al documento A/CN.9/700/Add.1, párrafos 8 a 21, que señala que en la Guía no se abordan las cuestiones relativas a la existencia, la validez y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Cabría hacer otra referencia al documento A/CN.9/700/Add.5, párrafos 8 a 11, donde se plantea la misma cuestión.

21. Al final de la segunda línea del párrafo 1 (A/CN.9/700), también cabría añadir las palabras “como garantía para obtener crédito”, porque el aumento del valor de la propiedad intelectual se enmarca en el contexto de las operaciones garantizadas relativas a la propiedad intelectual. Aunque la siguiente frase aclara este aspecto, también cabe la posibilidad de que el texto tal y como está redactado resulte demasiado amplio y por ello requiera dicha especificación.

22. El orador señala que la OMPI ha sugerido que, al final del párrafo 32, no se haga referencia a los derechos exclusivos de los licenciantes o de los licenciarios, porque sólo gozan de derechos exclusivos los propietarios. Por consiguiente, ha propuesto que se suprima el término “exclusivos” que acompaña al término “derechos” o que se conserve el término “exclusivos” y se sustituya el término “licenciente” por “propietario”, dejando “licenciente” entre paréntesis, y se haga a continuación referencia a “un licenciario exclusivo” que gozaría de derechos exclusivos.

23. La OMPI también ha sugerido que se añadan las palabras “con el consentimiento del licenciente” al final de la penúltima oración del párrafo 41, porque un licenciario sólo puede constituir garantías reales con el consentimiento del licenciente.

24. Con respecto a las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual que se abordan en los párrafos 35 a 45, dichas operaciones pueden dividirse en dos grandes categorías. La primera categoría es la de las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual sirve de garantía del crédito negociado. La segunda categoría está formada por aquellos supuestos en los que el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual combinado con otros bienes muebles, tales como equipo, existencias o créditos por cobrar. El Banco Mundial ha dicho que los ejemplos 1 a 5 incluidos en los párrafos 37 a 43 ilustran esas dos grandes categorías. Los ejemplos 6 y 7, por otro lado, hacen referencia a las operaciones en las que los bienes del titular no son propiedad intelectual sino bienes corporales sobre los que se ha establecido una garantía real.

25. Para abordar este punto, se podría insertar un encabezamiento antes del párrafo 43 a fin de separarlo de los primeros cinco ejemplos. La segunda oración del párrafo 43, cuyo texto es: “Este tipo de operación es

ilustrada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuación”, también se podría modificar como sigue: “Este tipo de operación, ilustrada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuación, afecta a las garantías reales constituidas sobre bienes corporales”. La siguiente frase aclararía la observación manifestada en el documento A/CN.9/700/Add.2, párrafos 32 a 36, que establece que una garantía real constituida sobre un bien corporal no se extiende automáticamente a la propiedad intelectual incorporada a dicho bien, salvo que las partes acuerden lo contrario.

26. Al final del párrafo 44 se podría añadir una frase, como sigue: “El banco F carece de garantías reales sobre las marcas, a menos que las marcas estén descritas expresamente en el acuerdo de garantía como bienes gravados”. Al final del párrafo 45 también se podría añadir una frase similar.

27. **La Presidenta** entiende que las notas para la Comisión se suprimirán en la versión definitiva del proyecto de suplemento, pero las remisiones a otras partes del suplemento se mantendrán con los correspondientes ajustes editoriales. También cree entender que la Comisión desea enmendar el prefacio en consonancia con las observaciones formuladas por la OMPI en el documento A/CN.9/701.

28. *Así queda acordado.*

29. **El Sr. Agthe** (observador de la International Trademark Association) dice que su delegación está de acuerdo con la observación de la OMPI sobre la última oración del párrafo 32 del documento A/CN.9/700 y propone la siguiente redacción: “la expresión ‘transferencia que no sea una transferencia pura y simple’ puede designar la concesión de derechos de un licenciante a un licenciatario en la que el licenciante conserve algún control sobre el uso de la marca”.

30. **La Presidenta** sugiere que, dado que el párrafo no sólo hace referencia a las marcas sino a la propiedad intelectual en general, la última parte de la frase debería quedar de la siguiente manera: “conservar algún control sobre el uso de la propiedad intelectual”.

31. *Así queda acordado.*

32. **La Presidenta** invita a los miembros a que formulen observaciones acerca de la sugerencia de la Secretaría de añadir la frase “con el consentimiento del licenciante” al final de la penúltima frase del párrafo 41, en respuesta a la observación formulada por la OMPI en el documento A/CN.9/701.

33. **El Sr. Nigam** (India) dice que, en el ejemplo dado en el párrafo 41 era necesario especificar qué sucedería en el supuesto de que se ejecutasen las garantías reales: ¿tendría derecho el acreedor garantizado a vender el programa informático entero tal y como está? En caso negativo, esa garantía real no sería eficaz por lo que respecta al acreedor garantizado. Cuando se constituye una garantía real a partir de una licencia obtenida de una tercera parte, se debe constituir junto con la garantía real del otro programa informático desarrollado por la empresa, y se debe entregar el programa entero como garantía. La licencia a terceros no se puede vender por sí sola sin la aprobación del licenciante del programa de la tercera parte.

34. Lo mismo es aplicable al ejemplo del párrafo 44: ¿tendría derecho el acreedor garantizado a vender los pantalones vaqueros de diseño con las etiquetas de la parte que ha otorgado la licencia para utilizar la marca? Es necesario aclarar esta cuestión porque el uso de la marca podría estar sujeto a determinadas condiciones tales como que las ventas deberían tener lugar en un punto de venta concreto de productos de alta costura; dichas condiciones también serían aplicables al acreedor garantizado cuando desee vender los pantalones vaqueros como un ejercicio de la garantía.

35. **La Presidenta** dice que la sección del proyecto de suplemento que se está debatiendo sólo tiene por objeto ofrecer ejemplos de prácticas financieras; las aclaraciones sugeridas por el representante de la India se abordan en la observación incluida en el capítulo relacionado con la ejecución.

36. **El Sr. Nigam** (India) dice que si el producto no se puede vender y no proporciona ninguna garantía real válida para el acreedor garantizado, no se puede ofrecer como garantía. Si una empresa tiene un programa informático que contiene un componente informático licenciado por una tercera parte, pero ésta no ha autorizado al acreedor garantizado a vender dicho componente en el supuesto de incumplimiento por parte de la empresa, el programa dejaría de ser una garantía válida para el prestamista. Asimismo, tampoco tiene sentido que un prestamista acepte unos pantalones vaqueros de diseño como garantía si no puede venderlos en caso de incumplimiento a causa de las condiciones relacionadas con el uso de la marca.

37. **El Sr. Weise** (observador de la American Bar Association) observa que existe un error de

mecanografía en la sugerencia de la OMPI con respecto al párrafo 41: donde dice “párrafo 57” debería decir “párrafo 52”. Dice que su delegación no se opone a la esencia de la sugerencia; no obstante, todo texto adicional del párrafo 41 debería ser coherente con el del párrafo 52, dado que este último párrafo establece que el consentimiento del licenciante sólo es necesario si en el acuerdo de licencia se dispone que los derechos de un licenciatario no son transferibles sin el consentimiento del licenciante. Por lo tanto, en el párrafo 41 no se debería sugerir que el consentimiento del licenciante es siempre necesario.

38. **El Sr. Tosato** (Italia) dice que está de acuerdo con el orador anterior en que la redacción del párrafo 41 debería ser coherente con la del párrafo 52 y en que se debería aclarar que sólo se necesita el consentimiento del licenciante para que el licenciatario use la licencia como garantía cuando así lo establezca la licencia, de acuerdo con el principio general de que lo que no está expresamente prohibido está permitido.

39. Con respecto a los comentarios del representante de la India, su delegación siempre ha considerado que en el ejemplo del párrafo 41 se deduce que la empresa que utiliza el programa informático como garantía tiene derecho a volver a transferir la licencia, pudiendo así utilizarla como garantía; el acreedor garantizado podría por tanto vender la licencia en caso de incumplimiento. No obstante, si los demás miembros consideran que el ejemplo quedaría más claro replanteando ese principio, su delegación no se opondrá.

40. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que los ejemplos de prácticas financieras recogidos en el proyecto de suplemento no pretenden ser ejemplos exhaustivos de cómo constituir una garantía real y hacerla oponible a terceros, hacerla gozar de prelación y ejecutarla. En vez de ello, son descripciones de prácticas ya existentes y han de tomarse en consideración cuando se aborden las cuestiones de constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución en el proyecto de suplemento. Si se añade alguna referencia a la ejecución, se podría argumentar que también se debería incluir una referencia a la prelación.

41. **El Sr. Tosato** (Italia) dice que las preocupaciones manifestadas por el representante de la India con respecto al párrafo 41 se podrían abordar añadiendo texto adicional a la segunda frase para indicar que la empresa D tiene derecho no sólo a sublicenciar

componentes informáticos a sus clientes, sino también a revender la licencia. Si esto no se refleja expresamente en el texto, se podría asumir que la empresa D no tiene derecho a revender y por ende no puede gravar dicho derecho porque no hallaría a nadie dispuesto a aceptar la licencia como garantía sin el derecho a revender dicha garantía en caso de incumplimiento.

42. **El Sr. Nigam** (India) apoya la propuesta de Italia.

43. **El Sr. Brennan** (observador de la Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión), expresando su apoyo a las observaciones manifestadas por el representante de la India, dice que los estatutos de varios países establecen que las licencias no exclusivas no se pueden transferir sin consentimiento. Por ello, es necesario consultar tanto la licencia propiamente dicha como la ley aplicable para determinar si existe dicho consentimiento. Aunque apoya la propuesta del representante de Italia, dice que como solución alternativa también se podría añadir una frase del siguiente tenor al final del párrafo para explicar el propósito de la presentación de pruebas al banco D: “para determinar si la licencia puede proporcionar una garantía real”.

44. **La Presidenta** cree entender que la Comisión desea enmendar el párrafo 41 para que sea coherente con el párrafo 52, en los términos propuestos inicialmente por la OMPI y con las modificaciones propuestas por la American Bar Association. También entiende que la Comisión desea enmendar la última frase del párrafo 41 en los términos propuestos por el observador de la Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión. Se pedirá a la Secretaría que utilice un lenguaje apropiado.

45. *Así queda acordado.*

46. **La Presidenta**, señalando la observación manifestada por el Banco Mundial en el documento A/CN.9/701 de que los ejemplos 6 y 7 de los párrafos 44 y 45 respectivamente, no entran en las dos grandes categorías mencionadas en los párrafos 35 y 36, dice que, para satisfacer dicha observación, la Secretaría ha propuesto la inserción del siguiente encabezamiento antes del párrafo 43: “Garantías reales sobre un bien inmaterial que lleve incorporada propiedad intelectual”. Además, la Secretaría ha propuesto que se modifique la segunda oración del párrafo 43 para que diga: “Este tipo de operación, ilustrada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuación, incluye

las garantías reales sobre bienes corporales” y que se añadan las palabras “salvo que las partes acuerden lo contrario” al final de la tercera oración. Entiende que la Comisión desea aprobar estas propuestas.

47. *Así queda acordado.*

48. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) recuerda su propuesta anterior de añadir una frase al final de los párrafos 44 y 45 como sigue: “El banco F carece de garantías reales sobre las marcas, a menos que las marcas estén descritas expresamente en el acuerdo de garantía como bienes gravados”.

49. **El Sr. Alcántara** (observador de la Commercial Finance Association) dice que la enmienda propuesta al párrafo 44 le causa confusión porque, tal y como él lo entiende, las marcas mencionadas en dicho párrafo no son propiedad del otorgante de la garantía real sino de terceros. Por ello, si se aprueba la propuesta de la Secretaría, sería necesario declarar que el documento que otorga la garantía real tiene que hacer referencia expresa a las marcas y que las terceras partes propietarias de las marcas son las que otorgan la garantía real.

50. **El Sr. Brennan** (observador de la Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión), expresando su conformidad con las observaciones manifestadas por el orador anterior, dice que el párrafo 44 no especifica que la empresa F, el licenciario de las marcas, tiene derecho a otorgar una garantía real sobre las marcas; ese derecho se reserva normalmente al propietario de las marcas, o, dicho de otro modo, el licenciante. Por ello, no comprende los motivos de la enmienda propuesta. El concepto importante —concretamente, que lo que un licenciario entregue como garantía a un banco en concepto de garantía no puede ser superior a lo que haya recibido del licenciante— ya se expresa adecuadamente en el proyecto de suplemento.

51. **El Sr. Michael** (observador de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York) dice que, en lugar de añadir la oración propuesta al final del párrafo 44, se podría modificar la penúltima oración del mismo como sigue: “La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas, y a constituir en garantía los bienes que lleven las marcas, y sus obligaciones frente al propietario de las marcas”. El prestamista garantizado examina el acuerdo de licencia para verificar que el prestatario, además de tener un derecho válido para

utilizar la marca, tiene, sobre todo, derecho a entregar la marca en prenda al banco como parte de la garantía, y que ésta a su vez podría ser utilizada por el banco si el licenciario ejecutara la garantía.

52. **El Sr. Weise** (observador de la American Bar Association) dice que la redacción propuesta con respecto al derecho a constituir en garantía los bienes que lleven las marcas plantea la cuestión de si la garantía real de los bienes sigue siendo eficaz en el caso de que la marca fuera destruida. Para el acreedor garantizado lo más importante es saber si tiene derecho a disponer de los bienes que lleven la marca. Tal vez sea posible ajustar el texto para que refleje este aspecto.

53. **El Sr. Umarji** (India) dice que en el párrafo 41, que trata sobre programas informáticos licenciados por terceros, se tendría que añadir un texto similar acerca del otorgamiento de una garantía real constituida sobre los bienes que lleven una marca.

54. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que independientemente de la redacción, el acreedor no tendrá garantías reales sobre la marca a menos que el propietario la describa explícitamente como un bien gravado en un acuerdo.

55. **El Sr. Umarji** (India) dice que el propietario de la marca, en virtud del acuerdo de licencia celebrado con el fabricante, autoriza al fabricante a gravar la marca tal y como se utiliza en los bienes que la llevan.

56. **El Sr. Cotten** (Estados Unidos de América) dice que no es necesario incluir todas las salvedades de la Guía en todos los ejemplos. Tanto el texto propuesto por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York como por la American Bar Association pretende aclarar que no es la marca sino los bienes que la llevan los que sirven como garantía para la operación financiera y sugiere la siguiente frase: “La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a fabricar los bienes que llevan las marcas y a disponer de ellos y sus obligaciones frente al propietario de las marcas”. De este modo, el prestamista del ejemplo se asegura de que el prestatario tiene derecho a incluir la marca en los bienes que se ofrecen como garantía sin que pueda malinterpretarse cuál es el carácter exacto de los bienes gravados.

57. **El Sr. Mittsdoerfer** (Alemania) dice que el texto sigue siendo induciendo a error porque da la impresión de que la garantía real está constituida sobre los bienes,

pero lo que en realidad importa es que está constituida sobre la marca.

58. **El Sr. Tosato** (Italia) dice que, en su opinión, se supone que los ejemplos 6 y 7 guardan relación con bienes corporales. Si los bienes llevan una marca, el acreedor podría tener problemas a la hora de revenderlos, pero la garantía real sigue estando constituida sobre los bienes corporales y no sobre la marca.

59. **La Presidenta** dice que se ha acordado insertar un encabezamiento antes del párrafo 43 para indicar que los ejemplos que siguen tratan sobre garantías reales sobre bienes corporales que lleven incorporada propiedad intelectual.

60. **El Sr. Alcántara** (Observador de la Commercial Finance Association) dice que, tal y como se ha señalado, no es necesario incluir todos los aspectos técnicos en todos los ejemplos.

61. **El Sr. Agthe** (Observador de la International Trademark Association) dice que, si bien está de acuerdo en que no es necesario que todos los ejemplos incluyan todos los detalles, en el ejemplo que se está debatiendo es necesario aclarar que la garantía real está en los bienes corporales. El licenciatario no puede, bajo ningún concepto, otorgar una garantía real a terceros constituida sobre la marca, que sigue siendo propiedad de del licenciante.

62. **El Sr. Mittsdoerfer** (Alemania) dice que su única intención era señalar que el ejemplo resalta los problemas que podrían surgir al disponer de bienes que lleven una marca y pertenezcan a terceros. Su intención no era sugerir que se cambie el ejemplo.

63. **La Presidenta** dice que si no hay objeción pedirá a la Secretaría que revise la tercera oración del párrafo 44 para que diga lo siguiente: “La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y a otorgar una garantía real sobre las existencias y sus obligaciones frente al propietario de las marcas”, cubriendo así la necesidad de un ejemplo que ilustre una garantía real sobre bienes corporales en el que se incluya un derecho de propiedad intelectual. En el párrafo 45 se hará un cambio similar.

64. Volviendo al párrafo 48, dice que si no hay objeción, de acuerdo con la sugerencia de la OMPI, se suprimirá la referencia a los derechos de exclusividad de los “licenciantes y los licenciatarios” debido a que

las leyes sobre la propiedad intelectual sólo otorgan derechos a los propietarios de los titulares de propiedad intelectual y no a los licenciantes ni a los licenciatarios.

65. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700 en su forma oralmente enmendada.*

A/CN.9/700/Add.1

66. **La Presidenta** dice que el Banco Mundial y la OMPI han sugerido varios cambios en el documento A/CN.9/700/Add.1.

67. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que la OMPI ha sugerido que en el párrafo 11 g) de la sección “Patentes” se sustituya la expresión “idea patentable” que aparece en la cláusula “al inventor de una idea patentable” por “invento”. Se debería añadir un nuevo apartado h) que diga: “transferibilidad de patentes y derecho a otorgar una licencia”. El Banco Mundial ha sugerido que se añada la siguiente oración al final del párrafo 17: “Tal vez proceda que los Estados que ejecuten las recomendaciones de la Guía aborden esta cuestión”. También se ha hecho una sugerencia editorial para volver a redactar la penúltima oración del párrafo 20, tarea que realizará la Secretaría.

68. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700/Add.1 en su forma oralmente enmendada.*

69. **La Presidenta** dice que se debería encargar a la Secretaría la realización de los cambios editoriales no sustanciales. En caso de duda acerca de si un cambio concreto es sustancial o no, se consultará con el Comité.

A/CN.9/700/Add.2

70. **La Presidenta** dice que se han propuesto una serie de modificaciones menores al documento A/CN.9/700/Add.2.

71. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que ha habido un cambio editorial en el párrafo 32 que será incorporado por la Secretaría. También hay una cuestión más importante con respecto a ese mismo párrafo, el hecho de si es apropiado o no incluir el ejemplo de un automóvil que lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor.

72. **El Sr. Morán Bovio** (España) dice que se podría mantener el texto, pero destaca que lo más importante del ejemplo es el chip, que es único, y no el vehículo, que es la suma de varios insumos sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial.

73. **El Sr. Tosato** (Italia) está de acuerdo en que el ejemplo del vehículo podría inducir a error y en que sería mejor sustituirlo por “derechos de diseño en la forma del vehículo”. También sugiere que se cambie el término “mecanismo” que figura al final del párrafo, por “componente”.

74. **El Sr. Hu Shengtao** (China) dice que se debería mantener el vehículo porque es el único ejemplo en el que se aborda la fabricación.

75. **El Sr. Hallock** (Estados Unidos de América) sugiere que se destaque la importancia del chip sin renunciar al ejemplo del vehículo sustituyendo el término “vehículo” por los términos “vehículo u otro dispositivo”.

76. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700.Add.2 en su forma oralmente enmendada.*

A/CN.9/700/Add.3

77. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) llama la atención de la Comisión hacia las observaciones manifestadas por el Banco Mundial y la OMPI (A/CN.9/701).

78. El Banco Mundial propone un cambio en la cuarta oración del párrafo 9 para hacer referencia a una garantía real sobre propiedad intelectual. En el párrafo 29, la afirmación de que el hecho de que el registro general de garantías reales proporcione menos información que un registro de la propiedad intelectual constituye una ventaja y una desventaja es repetitiva y debería evitarse.

79. La OMPI considera que la referencia al Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1981) y al Protocolo de Madrid (1989) se debería trasladar del párrafo 13 al párrafo 14, que hace referencia a tratados u otros textos legislativos internacionales relativamente modernos que simplifican el proceso de inscripción.

80. **La Presidenta** entiende que la Comisión desea aprobar las enmiendas propuestas por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

81. *Así queda acordado.*

82. *Queda aprobado el documento A/CN.9/700.Add.3 en su forma oralmente enmendada.*

A/CN.9/700/Add.4

83. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que los párrafos 5 y 6 hacen referencia a dos formas potencialmente incoherentes de abordar la cuestión de la importancia del conocimiento de transferencias anteriores en cuanto a prelación. En la recopilación de observaciones (A/CN.9/701), el Banco Mundial ha propuesto que se amplíe el párrafo 6 para sugerir que los Estados se planteen armonizar su régimen de operaciones garantizadas y la legislación sobre propiedad intelectual.

84. Con respecto a los acuerdos de licencia contraídos con los usuarios finales a los que se hace referencia en el párrafo 23, el Banco Mundial sugiere que se consideren equivalentes funcionales de las ventas de mercancías, si bien reconoce que el análisis podría ser controvertido.

85. En el párrafo 35, la OMPI sugiere que la cuestión de si una sublicencia se ha autorizado debidamente o no y la ausencia de protección en la recomendación 245 sobre el uso de propiedad intelectual por parte de un sublicenciario son asuntos de derecho contractual.

86. Por último, con respecto a la recomendación 245, la Secretaría se pregunta si cabría hacer referencia explícita a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

87. **La Presidenta** invita a los miembros a que formulen observaciones acerca de la sugerencia del Banco Mundial en relación con el párrafo 6, de que los Estados se planteen enmendar sus legislaciones sobre la propiedad intelectual para ajustarlas al régimen recomendado en la Guía.

88. **El Sr. Agthe** (Observador de la International Trademark Association) dice que si bien la International Trademark Association apoya la armonización de la legislación sobre la propiedad intelectual en todo el mundo, la inclusión de la sugerencia del Banco Mundial de que se examine la legislación sobre la propiedad intelectual va más allá del alcance del documento, y no debería aceptarse.

89. **El Sr. Brennan** (observador de la Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión) está de

acuerdo en que no sería apropiado hacer un cambio semejante sin tomar plenamente en consideración todos los parámetros.

90. **El Sr. Riffard** (Francia) dice que la delegación de Francia apoya la esencia de la propuesta, que aumentaría la utilidad del proyecto de suplemento. No obstante, habida cuenta de que la Comisión ya ha tomado una decisión con respecto a la recomendación 4 b) y de que la aceptación de la sugerencia del Banco Mundial implicaría reabrir el debate al respecto, la delegación de Francia no es partidaria de aceptarla.

91. **El Sr. Umarji** (India) observa que en otras partes del proyecto de suplemento también se invita a los Estados a que se planteen armonizar su legislación sobre la propiedad intelectual y las operaciones garantizadas, en vista de lo cual no ve ninguna dificultad para aceptar la sugerencia.

92. **La Presidenta**, observando la falta de acuerdo, dice que el asunto ha adquirido un cariz que hace que sea preferible no aceptar la sugerencia del Banco Mundial.

93. *Así queda acordado.*

94. **El Sr. Du Jun** (China) dice que el párrafo 5 afirma que la inscripción previa es un factor determinante de la prelación, tanto si se tiene conocimiento de la existencia de una garantía real anterior como si no, lo que refleja la práctica mercantil habitual. Se pregunta si el párrafo 6, que exige que se tenga conocimiento anterior, impone una nueva condición, que reduce así la eficacia del régimen de inscripción. En todo caso, parece haber cierta incoherencia entre los dos párrafos.

95. **El Sr. Bazinas** (División de Derecho Mercantil Internacional) dice que el Grupo de Trabajo entiende que existe una posible incoherencia entre las reglas de prelación en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante en la legislación sobre operaciones garantizadas y en la legislación sobre la propiedad intelectual y que las reglas en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante pueden reducir la eficacia de la inscripción. No obstante, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que si dicha regla contemplada en la legislación sobre la propiedad intelectual es aplicable específicamente a una garantía real sobre propiedad intelectual, entonces cabría preservar las reglas de

prelación en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante, dado que la recomendación 4 b) reconoce la primacía del derecho de la propiedad intelectual. El Banco Mundial, al hacer esa sugerencia, reconoce que los Estados tal vez deseen armonizar su régimen de las operaciones garantizadas y la legislación sobre la propiedad intelectual para evitar la incoherencia.

96. **La Presidenta** invita a los miembros de la Comisión a que consideren la propuesta del Banco Mundial con respecto al párrafo 23.

97. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el Banco Mundial en que su sugerencia sobre el párrafo 23 es controvertida, en vistas de lo cual la delegación de los Estados Unidos no puede apoyarla.

98. **La Presidenta** entiende que la Comisión no desea aceptar la propuesta del Banco Mundial sobre el párrafo 23.

99. *Así queda acordado.*

100. **La Presidenta** invita a los miembros de la Comisión a que analicen la sugerencia de la OMPI con respecto al párrafo 35.

101. **El Sr. Weise** (Observador de la American Bar Association) dice que en realidad se trata de un asunto de derecho de la propiedad intelectual y no de derecho contractual. De acuerdo con el derecho contractual, si un licenciatario está obligado por contrato a no conceder sublicencias pero lo hace, podría estar contraviniendo su licencia maestra. En tal caso, de acuerdo con el derecho contractual, la sublicencia podría seguir existiendo, pero de acuerdo con el derecho de la propiedad intelectual, una sublicencia no autorizada no puede llegar a existir. Por consiguiente, no se debería cambiar el texto para hacer referencia al derecho contractual ni al derecho de obligaciones.

102. **El Sr. Brennan** (observador de la Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión) dice que el término “autorizada” se puede interpretar de distinta manera de acuerdo con el derecho contractual y el derecho de la propiedad intelectual y conviene por ende evitarlo. Solicita una explicación de las frases entre paréntesis al final del párrafo 35 dado que no está claro que sean necesarias.

103. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) está de acuerdo en que la declaración incluida entre

paréntesis es una declaración sobre derecho contractual innecesaria y es mejor suprimirla.

104. **La Presidenta** invita a los miembros de la Comisión a que analicen la conveniencia de mantener la referencia al derecho de la propiedad intelectual en la última frase del párrafo 35.

105. **El Sr. Umarji** (India) dice que en las circunstancias que se señalan en el párrafo, en relación con el otorgamiento de una licencia para un fin específico, el derecho de la propiedad intelectual rige la concesión de una licencia. En caso de que un sublicenciario utilice la licencia para otro fin no autorizado, sigue siendo pertinente el derecho de la propiedad intelectual. Por consiguiente, se debería mantener la redacción actual.

106. **El Sr. Du Jun** (China) dice que si el derecho pertinente es el derecho de la propiedad intelectual, se debería mantener el texto para que cada país pueda utilizar su legislación nacional como base jurídica para actuar. La delegación de China no considera que el texto entre paréntesis del párrafo 35 esté reñido con el resto del párrafo y cree que se puede mantener.

107. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que si la Comisión desea mantener el texto entre paréntesis, proporcionando así asesoramiento adicional sobre obligaciones contractuales, dicho asesoramiento debería ser pleno y preciso. Si bien son muchos los sistemas jurídicos en los que el incumplimiento de una de las partes excusa a la otra, esto no es aplicable a los sistemas que en los que ambas partes del contrato son independientes la una de la otra, de modo que el incumplimiento con respecto a la licencia, por ejemplo, no excusaría el cumplimiento de la otra parte sino que sería motivo de ruptura del contrato. Para determinar cuál de estas reglas es aplicable, hay que tener en cuenta las circunstancias de varios sistemas jurídicos, motivo por el cual, la sugerencia de que exista sólo una regla aplicable a escala mundial constituye una simplificación excesiva e imprecisa. La delegación de los Estados Unidos considera el texto una desviación de la esencia fundamental del párrafo y, en caso de mantenerlo, se debería ampliar para hacer una declaración más completa.

108. **El Sr. Tosato** (Italia) dice que la delegación de Italia está de acuerdo con el representante de los Estados Unidos. El argumento expresado en el párrafo es lo suficientemente claro y si se suprime el texto entre paréntesis no se pierde nada. Si se mantiene,

habría que completarlo y dotarlo de mayor precisión, con lo que desviaría la atención del objetivo del párrafo. Lo mejor es suprimirlo.

109. **La Presidenta** dice que, a la luz de las opiniones manifestadas por los miembros, entiende que la Comisión desea suprimir el texto entre paréntesis.

110. *Así queda acordado.*

111. **La Presidenta** recuerda a la Comisión que se ha planteado la cuestión de la conveniencia de incluir una referencia a una garantía real sobre propiedad intelectual en la recomendación 245.

112. **El Sr. Umarji** (India) dice que se debería agregar dicha referencia para dejar clara la posición que se defiende.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.