



## Asamblea General

Distr. limitada  
23 de julio de 2009  
Español  
Original: inglés

---

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
**Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)**  
**16º período de sesiones**  
Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009

### **Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual**

#### **Propuesta de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado**

##### **Nota de la Secretaría**

1. El anexo de la presente nota contiene una propuesta presentada por la Oficina Permanente de la Conferencia de Derecho Internacional Privado (“la Conferencia de La Haya”) con respecto al derecho aplicable a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual en el capítulo X, relativo al conflicto de leyes, del proyecto de suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (la “*Guía*”) referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.
2. La Conferencia de La Haya es una organización intergubernamental que cuenta con 69 Estados miembros. Su creación se remonta a 1893. La misión básica de la Organización es “la unificación progresiva de las normas de Derecho internacional privado” (véase el artículo 1 del Estatuto de la Conferencia de La Haya). A tal efecto, la Conferencia de La Haya ha adoptado 38 tratados multilaterales (en su mayoría convenios), entre los que figuran varios convenios sobre derecho mercantil y financiero internacional.
3. De acuerdo con el mandato conferido a la Conferencia y con su ámbito de competencia técnica, la Oficina Permanente acoge con beneplácito la oportunidad de formular observaciones sobre normas uniformes del derecho internacional privado elaboradas bajo los auspicios de otras organizaciones internacionales. Cabe señalar que la Oficina Permanente participó en la elaboración de la *Guía* y apoyó la aprobación de ese instrumento, cuyas recomendaciones sobre el conflicto de leyes fueron preparadas en estrecha colaboración con la Oficina.



## Anexo

### **Propuesta de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado**

#### **I. Pertinencia y función de las recomendaciones sobre conflicto de leyes del proyecto de suplemento**

1. A título de observación preliminar, la Oficina Permanente quisiera subrayar la importancia de incluir recomendaciones sobre el conflicto de leyes en el proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la “*Guía*”) referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (el “Proyecto de suplemento”). El tema sobre el que versa el suplemento, o sea, las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, es un aspecto muy concreto y, por lo general, desatendido del derecho internacional privado. Por consiguiente, la orientación que se derive de un futuro instrumento legislativo de la CNUDMI es un avance importante desde todo punto de vista.

2. Sin embargo, es preciso señalar que las recomendaciones sobre conflicto de leyes cumplen un propósito diferente de las recomendaciones de fondo del proyecto de suplemento. Mientras que al adoptar estas últimas recomendaciones se abordarían posibles incoherencias entre el régimen de financiación garantizada y el régimen de la propiedad intelectual mediante la introducción de soluciones que permiten a los Estados interesados la unificación o armonización, las recomendaciones sobre conflicto de leyes, por su propia índole, no pueden tener el mismo efecto de unificación o armonización en los ordenamientos jurídicos nacionales. Su efecto queda limitado al plano de la selección de leyes. En otras palabras, toda recomendación sobre conflicto de leyes sólo puede tener por resultado la utilización del criterio uniforme o (“factor de conexión”) que se habrá de aplicar, lo que, a su vez se traduce en la aplicación de una ley determinada. No es posible lograr ningún efecto de unificación o armonización en el plano sustantivo mediante las recomendaciones sobre conflicto de leyes.

3. Con respecto a la estructura del capítulo X del proyecto de suplemento sobre conflicto de leyes, la Oficina Permanente concuerda plenamente con la distinción que se hace en él entre la ley aplicable a las cuestiones de propiedad y la ley aplicable a las cuestiones contractuales. Esa distinción es fundamental en los conflictos de leyes, dado que el grado de autonomía de las partes que se acepta para las cuestiones contractuales suele ser mayor que la autonomía de las partes aceptada respecto de las cuestiones de propiedad. Por esa razón, la Oficina Permanente no apoya la segunda versión de la Variante B que figura entre corchetes, ya que permite la aplicación de una ley elegida por las partes para la “constitución” de una garantía real sobre la propiedad intelectual.

#### **II. Ley aplicable a las cuestiones de propiedad**

4. La Oficina Permanente celebra el propósito de unificar las reglas de conflicto de leyes aplicables a los elementos de propiedad de las operaciones garantizadas en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, debe ser bien recibida la orientación que se imparte en el proyecto de suplemento, en vista

especialmente de que la atención explícita que se presta a esta cuestión en el derecho nacional o internacional es muy limitada.

**A. Convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual**

5. A primera vista, cabría pensar que el principio del mismo trato que a los nacionales, plasmado en convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual, impone implícitamente una regla universal en favor de la *lex loci protectionis* (“*lex protectionis*”). Disposiciones tales como el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas no dejan, al parecer, margen para un factor de conexión distinto del lugar donde está protegida la propiedad intelectual de que se trate. En otras palabras, no se podría aplicar ningún régimen distinto al del Estado que otorga la protección. Ese criterio sugiere que los Estados contratantes de cualquiera de esos convenios internacionales han optado por desestimar la posibilidad de determinar libremente sus reglas de conflictos de leyes en el marco de relaciones recíprocas.

6. La Oficina Permanente subraya que la idea de conferir a los convenios internacionales de propiedad intelectual un efecto tan amplio en lo que respecta a la cuestión de la ley aplicable es un punto altamente controvertido. Aun suponiendo que esos convenios internacionales pueden imponer una norma determinada sobre conflictos de leyes, sería todavía discutible si el alcance de aplicación de esa norma abarca todos los efectos relacionados con la propiedad contemplados en el proyecto de suplemento, o sea, la constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros, prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y ejecución.

7. En consecuencia, las recomendaciones sobre la ley que rige las garantías reales sobre propiedad intelectual vendrían, como mínimo, a cumplir la función de llenar el vacío en materia de conflicto de leyes que se derive de los convenios internacionales vigentes sobre propiedad intelectual. Con todo, es más probable que la formulación de reglas sobre conflictos de leyes en el proyecto de suplemento constituya una novedad bien recibida, ya que los convenios internacionales sobre propiedad intelectual no prevén la determinación de la ley aplicable en casos de ámbito internacional referentes a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

**B. Determinación de las reglas sobre conflicto de leyes en el proyecto de suplemento**

8. Tras reconocer plenamente la conveniencia de las reglas sobre conflicto de leyes recogidas en el proyecto de suplemento, la Oficina Permanente pasa ahora a exponer su opinión sobre la mejor forma de redactar esas reglas. A ese respecto, cabe señalar que el proyecto de suplemento expone cuatro variantes. Cada una de ellas presenta una combinación de la ley del Estado en que está protegida la propiedad intelectual y la ley del lugar en que está ubicado el otorgante.

9. A la luz de los objetivos generales del proyecto de suplemento, la Oficina apoya la idea de una evaluación comparativa de esos factores de conexión respecto de todas y cada una de las cuestiones relacionadas con la propiedad que se abordan en el proyecto de suplemento, o sea, la constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros, prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y ejecución.

10. Como observación preliminar, es preciso poner de relieve que la propia ley que rija la propiedad intelectual estipulará si se puede constituir una garantía real

sobre esa propiedad intelectual, lo cual se ajusta a lo dispuesto en el inciso b) de la recomendación 4 de la *Guía*. Por consiguiente, ninguna de las recomendaciones previstas en el proyecto de suplemento puede anular la aplicación de la ley que rige la propiedad intelectual a la cuestión preliminar de la viabilidad de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual.

11. Un ejemplo: los derechos de autor no se pueden pignorar en virtud de la ley del Estado X. Por consiguiente, aunque en ese Estado se adopten las recomendaciones del proyecto de suplemento, éstas no pueden invalidar la aplicación de la ley que prohíbe allí la pignoración de un derecho de autor.

### **C. Una regla equilibrada sobre el conflicto de leyes**

12. La Oficina Permanente es partidaria de la adopción de una recomendación que combine la aplicación de la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante con la ley del Estado donde esté protegida la propiedad intelectual.

13. La Oficina Permanente se permite someter la propuesta siguiente a consideración del Grupo de Trabajo:

“Dentro de los límites de la ley que rige la transferibilidad de la propiedad intelectual, el régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación frente a reclamantes concurrentes y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado en que está ubicado el otorgante. Sin embargo, el régimen aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario o un licenciataria de la propiedad intelectual gravada será la ley del Estado en donde la propiedad intelectual esté protegida.”

14. Cabe señalar que esta propuesta sigue en gran medida la Variante D del proyecto de suplemento. La propuesta deja a salvo la aplicación predominante de un único factor de conexión (es decir, la ley del Estado en que está ubicado el otorgante), de conformidad con las recomendaciones adoptadas en la *Guía*. En la medida de lo posible, un solo régimen regiría la oponibilidad de la garantía real entre las partes y su eficacia frente a terceros, el conflicto de prelación entre dos acreedores garantizados y otras cuestiones pertinentes. Con ello, se lograría un mayor grado de simplicidad, certeza y previsibilidad.

### **D. Limitaciones a la aplicación de la ley del Estado en que está ubicado el otorgante**

15. La aplicación de la ley del Estado en que está ubicado el otorgante está, no obstante, sujeta a dos importantes limitaciones. En primer lugar, como ya se indicó anteriormente, la transferibilidad del derecho de propiedad intelectual es una cuestión preliminar que deberá abordarse previamente a la constitución de una garantía sobre la propiedad intelectual. En consecuencia, es importante reiterar la importancia de la ley que rige la propiedad intelectual como el marco jurídico aplicable a la constitución de una garantía real sobre la propiedad intelectual.

16. En segundo lugar, se sugiere la introducción de una excepción en favor de la *lex protectionis* cuando surja un conflicto entre el acreedor garantizado y el cesionario o licenciataria directo. En tales casos, la *lex protectionis* deberá considerarse como la ley que rige la determinación de la oponibilidad a terceros y la prelación, teniendo en cuenta las expectativas legítimas del cesionario o licenciataria.

17. De ahí se desprende que el acreedor garantizado deberá cumplir los requisitos de (toda) *lex protectionis* a fin de velar por que la garantía real tenga prelación cuando se trate de una licencia o transferencia. Aunque pueda parecer una medida engorrosa para los acreedores garantizados, se trata de una solución equilibrada del evidente conflicto de intereses entre tales acreedores garantizados y los cesionarios o licenciatarios.

18. Por ejemplo, el otorgante A, ubicado en el Estado X, es titular de una patente en el Estado Y y otorga una garantía real sobre esa patente a un acreedor garantizado del Estado Y. El otorgante A asigna posteriormente la misma patente al cesionario B.

19. Si se sigue la recomendación propuesta, la ley del Estado Y (*lex protectionis*), y no a la ley del Estado X (la ley en que está ubicado el otorgante), será la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y a la prelación entre el acreedor garantizado y el cesionario directo. En caso de que la ley del Estado Y (*lex protectionis*) estipule que la garantía real es oponible frente a B, la ejecución de la garantía real tendrá lugar de conformidad con la ley del Estado X (la ley de ubicación del otorgante).

### III. Ley aplicable a las cuestiones contractuales

20. La autonomía de las partes es la clave para abordar la cuestión de la determinación de la ley apropiada aplicable a las cuestiones contractuales. Se reconoce que el otorgante y el acreedor garantizado pueden decidir cuál es la ley que se aplica al acuerdo de garantía. Vista desde la perspectiva de la Oficina Permanente, la referencia a la autonomía de las partes es muy positiva en vista de la labor que adelanta la Oficina sobre la promoción de la autonomía de las partes en la esfera de los contratos comerciales internacionales. Particular reconocimiento merece la referencia concreta al futuro instrumento de la Conferencia de La Haya hecha en el proyecto de suplemento; ello muestra la forma en que diversos instrumentos internacionales de diferentes organizaciones se redactan cuidadosamente, a fin de que se complementen y se apoyen entre sí.

21. La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya continuará colaborando gustosa en el examen y el debate sobre el capítulo X del proyecto de suplemento, y queda a disposición del Grupo de Trabajo para proporcionarle cualquier otra información de que precise.