



# Asamblea General

Distr. limitada  
26 de noviembre de 2009  
Español  
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
17º período de sesiones  
Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010

## Anexo I:

### **Terminología y recomendaciones del proyecto de Suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual**

#### Nota de la Secretaría

## Índice

### Anexo I

	<i>Página</i>
Terminología y recomendaciones del proyecto de Suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. . . . .	2
Terminología . . . . .	2
Recomendaciones 243 a 253. . . . .	2



## **Anexo I**

### **Terminología y recomendaciones del proyecto de Suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual**

#### **Terminología<sup>1</sup>**

Por “garantía real del pago de una adquisición” se entenderá también una garantía real sobre propiedad intelectual o una licencia de propiedad intelectual, siempre y cuando respalde la obligación de pago de toda parte no abonada del precio de adquisición del bien gravado o una obligación contraída o un crédito concedido al otorgante para financiar la adquisición del bien gravado.

Por “bien de consumo” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

Por “existencias” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para su venta o arriendo en el curso ordinario de sus negocios.

#### **Recomendaciones 243 a 253**

##### **Garantías reales constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada<sup>2</sup>**

243. En el caso de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual, la ley debería disponer que, salvo que el acuerdo de garantía estipule otra cosa, una garantía real constituida sobre el bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada y que una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual no se extiende al bien corporal. Sin embargo, nada de lo dispuesto en la presente recomendación limitará los recursos ejecutorios de un acreedor que disponga de una garantía real sobre el bien corporal o sobre la propiedad intelectual, en la medida en que lo permita el régimen interno de la propiedad intelectual.

*[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si debería mantenerse, en la primera oración de esta recomendación, la frase “salvo que el acuerdo de garantía estipule otra cosa”. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que la recomendación 10 establece que la ley debería prever que, salvo indicación en contrario, el otorgante y el acreedor garantizado puedan pactar en su contrato al margen de lo que establezca el propio régimen.]*

---

<sup>1</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, este texto se incorporará a la sección B, Terminología e interpretación, en el lugar que corresponda.

<sup>2</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo II, relativo a la constitución de una garantía real, como recomendación 28 bis.

*Por consiguiente, la referencia a la autonomía de las partes de la primera oración de la presente recomendación puede generar la duda de si ese principio de autonomía de las partes es aplicable a otras disposiciones que no incluyen términos similares y crear de este modo problemas de interpretación. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar también si no se podría incluir en el comentario la segunda oración de esta recomendación ya que en ella se aborda una cuestión examinada en el capítulo dedicado a la ejecución de las garantías reales (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 24 a 27).]*

### **Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado en la validez de la inscripción<sup>3</sup>**

244. La ley debería disponer que la transferencia de un derecho de propiedad intelectual objeto de una garantía real no afecta a la oponibilidad a terceros de la inscripción de esa garantía real. Por consiguiente, el acreedor garantizado no está obligado a inscribir una anotación indicando el nombre del cesionario de la propiedad intelectual gravada.

*[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si se debe incorporar al comentario la segunda oración de la recomendación 244, dado que hace referencia al resultado de la aplicación de esta recomendación.]*

### **Prelación de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual<sup>4</sup>**

245. La ley debería disponer que la ejecución de una garantía real constituida sobre una propiedad intelectual con anterioridad a la concesión de una licencia de la misma no mermará los derechos del licenciatario de la propiedad intelectual que la utilice como usuario final según los términos del acuerdo de licencia, siempre que:

- a) La licencia no sea exclusiva;
- b) La licencia abarque [los programas informáticos sujetos a derechos de autor o patentados] [uno o varios de los derechos exclusivos que puedan ejercerse sobre programas informáticos sujetos a derechos de autor];
- c) En el momento de la conclusión del acuerdo de licencia:
  - i) El licenciante se dedique generalmente a conceder licencias no exclusivas de esa propiedad intelectual, en condiciones prácticamente idénticas, a toda persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de ellas, y el acuerdo de licencia se base en esas condiciones; y
  - ii) El licenciatario no tenga conocimiento de que esa licencia infringe los derechos que corresponden al acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía; y

<sup>3</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo IV, relativo al sistema registral, como recomendación 62 bis.

<sup>4</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo relativo a la prelación de una garantía real como recomendación 81 bis. Como recomendación específica para un bien determinado, sustituiría a la recomendación 81 c), en la medida en que sea aplicable a las licencias de propiedad intelectual.

d) La propiedad intelectual licenciada y los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de licencia no hayan sido adaptados especialmente a las necesidades del licenciatario.

#### **Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada<sup>5</sup>**

246. La ley debería disponer que no impide que el otorgante de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual y su acreedor garantizado acuerden que este último esté facultado para adoptar medidas de protección de la propiedad intelectual gravada (por ejemplo, tratar con las autoridades, demandar a los infractores o renovar las inscripciones registrales de la propiedad intelectual gravada).

*[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si esta recomendación es necesaria ya que hace referencia a una cuestión que no se planteará nunca si se adopta la ley recomendada en la Guía pues: a) esa ley reconoce la autonomía de las partes; b) no incluye ninguna limitación referente al asunto abordado en la recomendación; y c) da la preferencia al régimen de la propiedad intelectual en la medida que incluya alguna limitación de ese tipo (véanse las recomendaciones 10 y 4 b)].*

*El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar también si la recomendación se podría mantener si se revisara para:*

*a) Limitar la autonomía de las partes consagrada en la legislación recomendada en la Guía, estableciendo que el acreedor garantizado solo podrá ejercer este derecho si está autorizado para ello por el régimen de la propiedad intelectual; o*

*b) Repetir el resultado de la aplicación de las recomendaciones 10 y 4 b), estableciendo que el otorgante y el acreedor garantizado podrán convenir en que este último esté facultado para adoptar medidas de protección de la propiedad intelectual gravada, salvo que el régimen de la propiedad intelectual establezca otra cosa.]*

#### **Aplicación a la propiedad intelectual de las disposiciones relativas a la financiación de adquisiciones<sup>6</sup>**

247. La ley debería disponer que las disposiciones relativas a la constitución de una garantía real para financiar la adquisición de un bien corporal son aplicables también a las garantías reales constituidas para la adquisición de propiedad intelectual o de una licencia de propiedad intelectual.

#### **Garantía real del pago de una adquisición constituida sobre propiedad intelectual utilizada para la venta o para la concesión de licencias**

248. La ley debería disponer que, cuando se constituya una garantía real sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual para financiar una adquisición y ese derecho o licencia sea objeto de venta o de sublicencia en el curso ordinario de los

---

<sup>5</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo relativo a los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía como recomendación 116 bis.

<sup>6</sup> En caso de que se incluyeran en la *Guía* las recomendaciones 247 a 252, se incorporarían al capítulo relativo a la financiación de adquisiciones, después de la recomendación 186.

negocios del otorgante, se considerará que esa garantía real está constituida sobre existencias.

**Garantía real del pago de una adquisición constituida sobre propiedad intelectual utilizada con fines personales, familiares o domésticos**

249. La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual estén sujetos a una garantía real del pago de una adquisición y el otorgante utilice o pretenda utilizar ese derecho o licencia con fines personales, familiares o domésticos, se considerará que está constituida sobre bienes de consumo.

**Las referencias a la posesión no son aplicables a las garantías reales del pago de una adquisición constituidas sobre propiedad intelectual**

250. La ley debería disponer que, cuando se constituya una garantía real del pago de una adquisición sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual, no serán aplicables las disposiciones que hagan referencia a la posesión por el acreedor garantizado del bien gravado.

**Importancia del momento en que el otorgante adquiere la propiedad intelectual gravada**

251. La ley debería disponer que, cuando se constituya una garantía real del pago de una adquisición sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual, las referencias que contengan sus disposiciones al momento en el que el otorgante obtiene la posesión del bien gravado se interpretarán de forma que remitan al momento en que el otorgante adquiere la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas.

252. La ley debería disponer que, cuando se constituya una garantía real del pago de una adquisición sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual, las referencias que contengan sus disposiciones al momento de la entrega del bien gravado al otorgante se interpretarán de forma que remitan al momento en que el otorgante recibe la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas.

**Ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual<sup>7</sup>**

253.

**Variante A**

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado donde esos derechos de propiedad intelectual estén protegidos.

---

<sup>7</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo X, relativo al conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

**Variante B**

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual que pueda ser inscrita en un registro de la propiedad intelectual será la ley del Estado bajo cuya jurisdicción se mantenga el registro. La ley aplicable a los asuntos relacionados con garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual que no puedan ser inscritas en un registro de la propiedad intelectual será la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado.

**Variante C**

La ley debería disponer que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado. No obstante, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario o licenciataria del derecho de propiedad intelectual gravado será la ley del Estado donde los derechos de propiedad intelectual estén protegidos.

---