

# La hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial

## *Chattel Mortgage over Intellectual Property Rights*

por

BRISEIDA SOFÍA JIMÉNEZ GÓMEZ

Profesora ayudante Doctor de Derecho mercantil, LLM  
Universidad Complutense de Madrid

**RESUMEN:** En este artículo se examina la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento en lo relativo a la propiedad industrial. En primer lugar, se argumenta la importancia de los diferentes registros que intervienen en la vida de una hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial y se estudian las particularidades que presenta el objeto de la garantía real, incluidas las cuestiones de la valoración. En segundo lugar, se analiza la situación en Derecho comparado y en el marco de las organizaciones internacionales como UNCITRAL y los Principios CLIP para plantear cómo podría modernizarse el sistema a través del régimen jurídico. Finalmente, se detectan insuficiencias de orden legislativo en el sistema español de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial que deberían ser objeto de reforma.

**ABSTRACT:** This article examines the law of chattel mortgage and pledge without possession in relation to industrial property. First, the importance of the different registries that intervene in the life of a chattel mortgage over intellectual property is argued and the particularities presented by the object of the security right are studied, including some questions of valuation. Second,

*the situation in comparative law and under the framework of international organizations such as UNCITRAL and the CLIP Principles is analyzed in order to propose how the system could be modernized through the governing law. Finally, some deficiencies of legislative nature are detected in the Spanish system of chattel mortgage over intellectual property rights that should be subject to reform.*

**PALABRAS CLAVE:** Hipotecamobiliaria. Propiedad Industrial. UNCITRAL. Operaciones garantizadas.

**KEY WORDS:** Security interest. Intellectual Property. UNCITRAL. Secured transactions.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. EL PAPEL DEL REGISTRO:

1. INFLUENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONAL. 2. EL CASO DE LA EUIPO. 3. EL REGISTRO DE GARANTÍAS ESPAÑOL. 4. LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES.—III. LA PARTICULARIDAD DEL OBJETO DE LA HIPOTECA MOBILIARIA: 1. EXIGENCIA DE UN REGISTRO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA REAL. 2. AMPLIACIÓN DE LOS SUJETOS LEGITIMADOS.—IV. CUESTIONES DE VALORACIÓN: 1. MÉTODOS DE VALORACIÓN. 2. RECOMENDACIONES.—V. CONSTITUCIÓN, OPONIBILIDAD Y EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA REAL: 1. LA HIPOTECA MOBILIARIA EN CLAVE COMPARADA. 2. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE. 3. LAS APORTACIONES DE UNCITRAL.—VI. LA REGULACIÓN ESPAÑOLA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DE LA LEY APPLICABLE. 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 2. LA PROPUESTA.—VII. CONCLUSIONES.—VIII. ÍNDICE DE LAS RESOLUCIONES CITADAS.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

## I. INTRODUCCIÓN

Las garantías sobre derechos de propiedad industrial suponen una oportunidad de financiación para las empresas que carecen de otros bienes. Aunque la legislación española permite desde el siglo pasado tal posibilidad, su utilidad podría crecer en la actualidad donde los activos de las sociedades se desplazan hacia los bienes inmateriales. Varios argumentos podrían ser la razón para una falta de despegue de las garantías sobre propiedad industrial en nuestro país, donde el régimen jurídico no es el único factor. En la doctrina comparada el legislador no había atendido a las diferencias

que la propiedad industrial posee con respecto a los bienes tangibles e incluso no había regulado la posibilidad de las garantías sobre estos derechos. Por ejemplo, la reforma belga que incluye las garantías sobre derechos de propiedad industrial data del año 2013. En cambio, el legislador español fue pionero en comparación con el contexto continental europeo. La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda de Desplazamiento data del año 1954 (en adelante LHMPSD)<sup>1</sup>. De hecho, el legislador español eligió la forma jurídica de la hipoteca mobiliaria por ser la forma que mejor se adapta a los derechos de propiedad industrial, pudiendo hoy ser calificada como una garantía de segunda generación por no implicar un desplazamiento posesorio<sup>2</sup>. A tenor del artículo 12 de la LHMPSD, tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual podrán ser hipotecados. Entiende la Dirección General de los Registros y el Notariado, en su resolución de 2 de abril de 2013<sup>3</sup>, que la hipoteca mobiliaria solo se reserva a ciertos bienes cuya identificación es más perfecta, pudiendo garantizar así la reipersecuridad. La reipersecuridad consiste en que la hipoteca mobiliaria, sujeta, directa e inmediatamente, los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida (art. 16 de la LHMPSD).

La LHMPSD también se refiere a los derechos de propiedad intelectual, pero en este artículo estudiaremos la cuestión específica de la propiedad industrial, sin perjuicio de referencias a la propiedad intelectual para examinar la coherencia del sistema español. Debe destacarse que la propiedad industrial tiene una mayor relevancia desde el punto de vista económico<sup>4</sup> y que la hipoteca mobiliaria no se adapta tan adecuadamente a los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto. No obstante, debe observarse que la propiedad industrial forma parte de la propiedad intelectual en el ámbito internacional.

Si bien se ha afirmado que la LHMPSD nació muerta<sup>5</sup>, los obstáculos para que los derechos de propiedad industrial puedan ser utilizados como garantía son, entre otros, las incertidumbres acerca de la titularidad, los riesgos de obsolescencia de los productos o servicios que se protegen con derechos de propiedad industrial, el poco conocimiento del funcionamiento de los mercados de los bienes inmateriales, los riesgos de pérdida de derechos con independencia de la actuación del otorgante o titular de la garantía debido al ejercicio de acciones de nulidad o caducidad que afecten a los derechos gravados, así como problemas de técnica relativa a la valoración de los derechos de propiedad industrial. A pesar de estos inconvenientes, en las sociedades digitalizadas los derechos de propiedad industrial no solo se convierten en un importante activo empresarial de nuestro siglo, sino que ofrecen una alternativa a una financiación sin garantías, que suele resultar más cara en el mercado crediticio.

Las características que diferencian los derechos de propiedad industrial del resto de bienes es su intangibilidad y su limitación territorial. Los límites de la territorialidad pueden analizarse desde tres puntos de vista. En primer lugar, la garantía real que se establece, la cual se encuentra dentro de un sistema jurídico con sus propias previsiones para la constitución, oponibilidad y ejecución con efectos frente a terceros. En segundo lugar, con respecto al objeto de la garantía, ya que los derechos de propiedad industrial pueden tener alcance nacional o supranacional. Por último, estos dos límites hacen que el régimen jurídico de las operaciones internacionales sea complejo, en particular si se prevé otorgar en garantía derechos de propiedad industrial protegidos en diversos Estados. Este último supuesto entraña la necesidad de un enfoque abierto no solo por parte del Estado donde se constituyen las garantías, sino también por parte del Estado donde se encuentran protegidos los derechos de propiedad industrial. Si ambos Estados no tienen un sistema moderno de garantías es previsible que surjan problemas de reconocimiento y que impliquen mayores costes para hacer efectivas las garantías reales que se pretenden constituir.

Con respecto al objeto de la garantía, el territorio de protección de los derechos de propiedad industrial se limita a un Estado o a un determinado ámbito geográfico como la Unión Europea. Los derechos de propiedad industrial registrados más valiosos suelen ser las patentes y las marcas. Las patentes son títulos conferidos al inventor o beneficiarios legales que otorgan un derecho temporal de explotación exclusiva de la invención con la facultad de impedir esa explotación a los no autorizados por el titular de las patentes<sup>6</sup>. En cambio, las marcas son signos que sirven para distinguir en el mercado los productos o los servicios de una persona de los de otra<sup>7</sup>. Las marcas nacen en virtud de la inscripción registral o en virtud de la prioridad de uso y notoriedad del signo<sup>8</sup>. Las marcas renombradas pueden protegerse al margen del registro, no obstante, para que los negocios jurídicos de las marcas renombradas sean oponibles a terceros deben estar registradas, incluyendo las garantías<sup>9</sup>. Sin embargo, existen más derechos de propiedad industrial cuyo valor no es despreciable y deben ser tenidos en cuenta para una eventual financiación crediticia con garantías reales, tal es el caso de los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los modelos de utilidad son títulos que protegen innovaciones pequeñas y medianas por un proceso más sencillo y tradicionalmente más rápido y barato<sup>10</sup>, mientras que los diseños industriales conllevan un *ius prohibendi* respecto del uso en relación con la apariencia de un producto, en concreto las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación<sup>11</sup>.

Además, la independencia de los derechos entre Estados afecta a la creación de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial. En el ordenamiento español, las bases jurídicas pueden encontrarse dispersas en

legislaciones especiales, pues la legislación en materia de garantías no hace una referencia exhaustiva de los derechos de propiedad industrial que pueden otorgarse en garantía. Por ejemplo, no existe una referencia al modelo de utilidad en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, pero es claramente objeto de garantía por estar regulado en la Ley de Patentes. Quizá el modelo de utilidad pudiera ser más utilizado como objeto de garantía, dada la posibilidad en nuestro ordenamiento y teniendo en cuenta que no somos un país exportador de patentes.

El fundamento jurídico para el otorgamiento de hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial en el Derecho español se encuentra en los siguientes artículos: el artículo 82.1 de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, el artículo 46.2 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas y el artículo 59 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño industrial (LDI). Además, pueden otorgarse en garantía, aunque su ley especial no lo especifique, los modelos de utilidad<sup>12</sup>, las topografías de productos semiconductores<sup>13</sup> y los derechos sobre las obtenciones vegetales<sup>14</sup>.

Dado que las garantías se otorgan sobre derechos que son un producto jurídico, los cambios regulatorios introducidos a raíz de la Directiva (UE) 2015/2434 de 16 de diciembre de 2015<sup>15</sup> con respecto a la ampliación del registro de marcas no convencionales amplían el eventual objeto de la garantía. Es posible registrar marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, de forma y posición y hologramas, lo cual extiende el objeto de la garantía a aquellas marcas que no necesitan de representación gráfica, sino de representación siempre que puedan reproducirse de forma clara y precisa. Una mayor protección de las marcas se traduce en una mejor protección para los acreedores de las garantías sobre marcas. Por ejemplo, la reforma de la Directiva 2015 establece un sistema de legitimación abierta en contraste con la legislación precedente sin que haya limitaciones por razón de nacionalidad o residencia en España. También se hace referencia a que los titulares de marcas registradas pueden impedir la introducción en España de mercancías procedentes de terceros países que contengan un signo virtualmente idéntico al registro sin que se requiera que los productos vayan a comercializarse en España.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En el epígrafe segundo se abordará el papel del registro, ya que su rol no solo puede ser importante en la constitución de la garantía, sino que puede tener relevancia con carácter previo e incluso afectar a la efectividad de la garantía. Se estudia la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Registro europeo de Propiedad intelectual en la EUIPO, el Registro de Bienes Muebles y la Oficina Europea de Patentes. En el epígrafe tercero se analizará y criticará las particularidades que presenta el objeto de la garantía desde un plano comparado. En el epígrafe cuarto se atenderá a las problemáticas cuestiones

de valoración de los derechos de propiedad industrial y se recomendarán varias soluciones. El epígrafe quinto abordará los aspectos jurídico-reales de las garantías sobre derechos de propiedad industrial, teniendo en cuenta el sistema estadounidense y las propuestas de UNCITRAL, organización bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El epígrafe sexto examinará las desventajas de la regulación española desde el punto de vista de la ley aplicable, proponiendo reformas. Finalmente, se cierra el artículo con una conclusión animando a modernizar la ley española de hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial.

## II. EL PAPEL DEL REGISTRO

### 1. INFLUENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONAL

El Registro de la Propiedad Industrial lleva a cabo la inscripción de los derechos de propiedad industrial a los que se otorga protección legal<sup>16</sup>. Dependiendo del sistema jurídico, el alcance de sus inscripciones puede variar, lo que repercute también en las operaciones del tráfico que se realizan con los derechos de propiedad industrial. En España la Oficina de Patentes y Marcas no solo publicita y ofrece información sobre la existencia de los derechos de propiedad industrial, sino que también condiciona las operaciones que se realicen con los derechos de propiedad industrial. Por esa dualidad de funciones que ejerce la Oficina de Patentes y Marcas se le considera no solo un registro administrativo, sino también un registro de la propiedad. Esta situación es similar a varios países de nuestro entorno como pueden ser Italia, Reino Unido o Francia, pero contrasta con Alemania o Dinamarca. Mientras un primer grupo de ordenamientos jurídicos, donde se encuentra el español, pueden convertir a la inscripción registral de la garantía sobre el derecho de propiedad industrial en un requisito de validez o de oponibilidad frente a terceros, otro grupo de ordenamientos no sancionan la falta de registro de una garantía sobre derechos de propiedad industrial con la nulidad o inoponibilidad de la garantía. Sin embargo, no es fácil encuadrar a los últimos ordenamientos jurídicos en un mismo marco, ya que el tipo de derecho de propiedad industrial puede incluso determinar que su garantía tenga efectos constitutivos o meramente declarativos. Por ejemplo, en Austria la inscripción de una garantía sobre una marca solo tiene efectos declarativos<sup>17</sup>, pero sobre una patente tiene efectos constitutivos de manera similar a los que se establecen por la legislación española.

La distinción de base es la construcción del Registro de la Propiedad Industrial teniendo en mente el funcionamiento del Registro de la Propiedad inmobiliaria o con características radicalmente opuestas. La Oficina

Española de Patentes y Marcas tiene varios registros de propiedad industrial en función de la categoría de los derechos; pero su funcionamiento es el mismo para todos los derechos con respecto a que existe un sistema ampliamente inspirado en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, como ejemplifica el sistema de folio real y los principios ordenadores del sistema registral, entre ellos, el principio de inscripción, el principio de calificación, el principio de tracto sucesivo, el de prioridad, el de fe pública o el principio de legitimación<sup>18</sup>. Para modificar la titularidad o los gravámenes de las patentes y marcas inscritas en la OEPM se realizan exámenes de los documentos, pudiendo denegarse una inscripción. Por ejemplo, cuando se intenta limitar o revocar una patente y sobre ella existe una garantía real, el titular debe aportar el consentimiento del acreedor garantizado<sup>19</sup>. Nuestro sistema registral es superior a los sistemas que no informan a los terceros sobre la existencia de garantías, lo cual es relevante para un adquirente de derechos de propiedad industrial, pues determina que el tercer adquirente del derecho de propiedad industrial lo adquiera con o sin gravamen. Estas diferenciaciones en un contexto europeo limitan un futuro enfoque unitario con respecto a las garantías que se establecen sobre los derechos de propiedad industrial.

## 2. EL CASO DE LA EUIPO

Destaca la labor de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida por sus siglas en inglés EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) desde la reforma legislativa de 2015<sup>20</sup>. Debe matizarse que «intellectual property» en Derecho anglosajón cubre tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual en sentido estricto en la terminología española. Sin embargo, actualmente en la EUIPO solo pueden inscribirse los títulos europeos, marcas y diseños de la Unión Europea y las operaciones que les afecten, es decir, propiedad industrial en la terminología legal española. La gran particularidad de la EUIPO es que en su registro se inscriben marcas y diseños con validez unitaria para todo el territorio de la Unión Europea y donde también se pueden inscribir las operaciones que se realizan en el tráfico comercial, incluyendo las garantías sobre estos derechos de la Unión. Sin embargo, existe una constelación de legislaciones aplicables a las garantías sobre la marca o el diseño de la Unión cuando los reglamentos de la UE se remiten al Derecho nacional.

El registro de la EUIPO es un modelo de naturaleza mixta. Por un lado, establece reglas taxativas con respecto a los efectos de la publicidad de la garantía en este registro, donde rige el principio de la publicidad negativa y de la prioridad con respecto a las operaciones sucesivas de las marcas y

diseños de la Unión<sup>21</sup>. Pero por otro, cuestiones tan básicas como el tipo o forma de garantía<sup>22</sup> no vienen establecidas por el Derecho de la Unión Europea, sino que se permite la utilización de un tipo de garantía en función del domicilio o sede del titular inscrito en la EUIPO a tenor del artículo 19 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (en adelante RMUE)<sup>23</sup>. Ya el título del artículo 19 del RMUE es muy descriptivo «asimilación de la marca de la Unión a la marca nacional» y se encuentra dentro de la sección 4 que se dedica a la marca de la Unión como objeto de propiedad. Por tanto, el Derecho aplicable a la marca de la Unión Europea como objeto de propiedad no se encuentra armonizado. La posibilidad de constituir de una garantía real, el tipo de garantía real y los efectos de esa garantía real sobre la marca de la Unión Europea se remite a la legislación del Estado miembro en el cual el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; en su defecto, un establecimiento; o subsidiariamente, se aplica el Derecho español, por situarse la EUIPO en España.

A pesar de la carencia de una armonización de las garantías que se pueden otorgar sobre derechos unitarios, se han establecido los efectos de la publicidad registral de cara a la oponibilidad frente a terceros. Según el artículo 27 del RMUE, la inscripción de la garantía es necesaria para adquirir oponibilidad de la misma frente a terceros de buena fe, ya que a los terceros que conozcan la garantía, aún antes de su inscripción, puede oponérsele la misma. Sin embargo, la ejecución de una garantía de forma forzosa necesita tanto de las autoridades nacionales, que tienen competencia exclusiva, como de la aplicación del Derecho nacional del Estado miembro que resulte competente de acuerdo con los artículos 19 y 23 del RMUE. En consonancia con lo anterior, el apartado 3 del artículo 27 del RMUE establece una excepción para la oponibilidad frente a terceros de la ejecución forzosa de marcas, desplazando el Derecho del Reglamento por el Derecho nacional que resulte aplicable.

Por tanto, el registro de garantías sobre derechos de propiedad industrial unitarios no es constituyente ni determinante de las ejecuciones de una garantía, lo cual comporta una serie de dificultades cuando exista disparidad entre el registro y la realidad extraregistral. Por ejemplo, puede ocurrir que aparezcan marcas de la Unión gravadas con garantías, que no existen, pero no se ha cambiado su estatus en el registro, por el simple hecho de ahorrarse la tasa de cancelación del gravamen. Por ello, el diferente régimen jurídico que rige las garantías en el Estado donde se encuentra la sede o domicilio del titular de la marca o diseño de la Unión es el determinante a los efectos de la oponibilidad frente a terceros. La falta de armonización europea hace que no todos los problemas puedan resolverse de una forma registral, en tanto en cuanto se ha renunciado a la inscripción constitutiva de la garantía en la EUIPO. Esta característica es una de las grandes

diferencias entre el sistema de garantías de marcas de la Unión Europea y las marcas españolas.

### 3. EL REGISTRO DE GARANTÍAS ESPAÑOL

La Guía Legislativa de operaciones garantizadas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) se refiere a la creación de registros de garantías en aquellos países donde no existan<sup>24</sup>. En España resulta muy destacable el Registro de Bienes Muebles, ya que se trata de un registro con caracteres propios y que va en muchas ocasiones más allá de lo que pide la Guía de UNCITRAL. El Registro de Bienes Muebles se llamaba originariamente Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento y en 1999 se le cambia el nombre a Registro de Bienes Muebles al convertirse en un registro de titularidades de buques y aeronaves<sup>25</sup>. Sin embargo, desde el punto de vista de la propiedad industrial, el Registro de Bienes Muebles no ha cambiado su función desde que se preveía su constitución en 1954, y desde luego, era y sigue siendo el lugar donde se inscriben las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial, concretamente en la sección cuarta. En los países que han reformado su sistema de garantías siguiendo el modelo de UNCITRAL tenían claramente un problema de falta de publicidad de las garantías<sup>26</sup>. Por tanto, puede ser esta una razón de peso para que en España no haya intención legislativa por seguir una reforma tipo UNCITRAL, porque en nuestro Derecho ni el principio de publicidad está en retroceso ni hay un problema de falta de trazabilidad como se predica de otros Derechos continentales<sup>27</sup>.

Sin embargo, destacaremos dos aspectos del Registro de Bienes Muebles que son una realidad. El primero es que no resulta fácil acceder al registro; porque se requiere una calificación por parte del registrador de forma y contenido de la escritura pública, piénsese en supuestos de un conjunto de bienes donde se incluyen patentes y marcas. La forma de estructuración del Registro de Bienes Muebles es de folio real, ya que cada garantía abre folio registral y el documento contiene tanto el hecho inscribible como el contrato de garantía, pues no se trata de una simple notificación ni de datos ni de extractos de la operación. Con las nuevas tecnologías, todo el archivo está digitalizado<sup>28</sup>. Este sistema aporta mucha seguridad jurídica porque, además, la inscripción es de naturaleza constitutiva para la hipoteca mobiliaria sobre el derecho de propiedad industrial<sup>29</sup>.

El segundo aspecto destacable es que resulta controvertida la posibilidad de que en el Registro de Bienes Muebles Central se puedan inscribir garantías extranjeras sobre derechos de propiedad industrial en tanto en cuanto se configure la *lex loci protectionis* o ley del Estado para el que se reclama la

protección de los derechos como ley que rige la constitución de las garantías<sup>30</sup>. Una aplicación estricta de la *lex loci protectionis* no haría posible la inscripción de una garantía extranjera en el Registro de Bienes Muebles por ser extranjera. A nuestro entender el Registro de Bienes Muebles debería ser competente para inscribir garantías extranjeras sobre derechos de propiedad industrial españoles, especialmente cuando el domicilio del titular garantizado se encuentre en el extranjero. Sería posible si se aplica un concepto funcional a la garantía extranjera compatible con el Derecho español<sup>31</sup>.

#### 4. LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

La Oficina Europea de Patentes se encarga de las inscripciones de patentes europeas y tiene su sede en Múnich. La primera matización es que la patente europea no es un derecho para toda la Unión Europea, sino una forma de denominar a las patentes cuyo procedimiento de concesión se encuentra unificado. Los Estados parte del Convenio Europeo de Patentes (Convenio de Múnich de 1973) pueden beneficiarse del mecanismo de concesión, incluyendo Estados no pertenecientes a la Unión Europea como Suiza o Turquía. La solicitud de patente europea puede ser objeto de una garantía real e inscribirse en la Oficina Europea de Patentes, sin embargo, el régimen jurídico se fragmenta en función de los Estados para los que se concede la protección de la patente. Por tanto, existirán tantas garantías reales como Estados designados en la solicitud de patente europea. La ausencia de un título uniforme obliga a fragmentar la garantía y cuestiones tan relevantes como la forma de la garantía solo podrá contestarse a la luz del concreto Derecho del Estado designado en la solicitud. A pesar de estos inconvenientes, la Oficina Europea de Patentes puede publicitar la garantía establecida, si bien los efectos de dicha publicidad son muy limitados al no existir controles de legitimación. Una vez concedida la patente europea en el Estado designado, la continuación de la garantía en la patente nacional solo estaría asegurada siguiendo los requisitos del Estado de concesión, que en el caso del Derecho español debería inscribirse en el registro nacional para considerarse válida.

Finalmente, mencionaremos la patente europea con efecto unitario; porque su concesión también la lleva a cabo la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, su regulación jurídica como objeto de propiedad y de garantías se establece en el Reglamento (UE) 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012<sup>32</sup>, por el que se establece una cooperación reforzada. La patente europea con efecto unitario se considera en todos los Estados miembros participantes, donde destaca la ausencia de España, una patente del Estado miembro participante. La información que se en-

cuentre inscrita en la Oficina Europea de Patentes de Múnich con respecto al domicilio o centro principal de actividad del solicitante en la fecha de cumplimentación de la solicitud de patente europea es la que determina el régimen jurídico de la patente europea con efecto unitario<sup>33</sup>. En su defecto, se debe considerar el Estado del centro de actividad del solicitante en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea<sup>34</sup> y subsidiariamente, cuando ni el domicilio ni el centro de actividad del solicitante se encuentren en un Estado miembro participante, la patente europea con efecto unitario se considera localizada en Alemania, por ser Múnich la sede de la Oficina Europea de Patentes<sup>35</sup>. En caso de cotitularidad se atiende a los mismos criterios que se aplican al orden de inscripción de los cosolicitantes<sup>36</sup>.

### III. LA PARTICULARIDAD DEL OBJETO DE LA HIPOTECA MOBILIARIA

#### 1. EXIGENCIA DE UN REGISTRO PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA GARANTÍA REAL

Dada la territorialidad que rige las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial, no resulta sorprendente que los Estados impongan reglas de previo registro de los derechos de propiedad industrial para la obtención de la garantía. En primer lugar, una regla de inscripción previa de los derechos de propiedad industrial simplemente para que puedan ser objeto de garantía choca con la regla general aplicable a bienes muebles que no necesitan tal inscripción del dominio<sup>37</sup>.

En segundo lugar, limita el otorgamiento de garantía sobre derechos que no están registrados, tales como secretos industriales<sup>38</sup> o know-how. Aunque la ley española no se refiere explícitamente a los derechos de explotación que surgen a raíz de los secretos industriales o el know-how, podemos deducir que el legislador no ve con buenos ojos la posibilidad de constituir garantías sobre derechos que no han sido previamente registrados. En el caso de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, el artículo 45 de la LHMPSD en su redacción original no hacía referencia a un previo registro.

Sin embargo, el legislador con motivo de la reforma del sistema de patentes del año 2015 no hace distinción entre la propiedad industrial e intelectual y considera tajantemente que los derechos registrables, pero no registrados no son susceptibles de hipoteca mobiliaria (art. 45.3 y art. 46.3 LHMPSD). Se entiende que los derechos deben aparecer inscritos en el Registro de Patentes o Marcas español y que tratándose de derechos de propiedad intelectual deben ser inscritos previamente en el Registro de Propiedad Intelectual<sup>39</sup>. Esta decisión de inscripción previa de derechos también

afecta a los derechos de autor y podría cuestionarse si implica una violación de los tratados internacionales, en concreto el Convenio de Berna de 1886<sup>40</sup>. Sin embargo, las formas de constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual pertenecen al ámbito de competencia estatal. Por tanto, una regulación de inscripción previa no es más que una opción de política-económica nacional, ya que no ha sido regulado a nivel internacional.

Por una parte, resulta entendible que un derecho que carece de contenido patrimonial o bien se trate de un derecho personalísimo como el caso de los derechos morales en el derecho de autor quede fuera de una garantía. Pero no está tan claro por qué los derechos por el simple hecho de no estar inscritos en un registro específico tienen vedado su uso como bien en garantía. Esta decisión legislativa repercute en los derechos de propiedad industrial extranjera que difícilmente podrán entrar a un registro de garantías español si previamente no lo han hecho en un registro de propiedad intelectual o específico. En concreto, también se afecta a los derechos sobre los softwares cuya protección dista de ser homogénea, pudiendo patentarse en los Estados Unidos o protegerse mediante propiedad intelectual y, por tanto, sin necesidad de registro. Los softwares se modifican y actualizan de manera frecuente y la inscripción obligatoria no parece compatible con la confidencialidad en las fases de desarrollo o revisiones de los programas de ordenador. Esta situación ha experimentado una evolución en Derecho estadounidense. En una primera fase se necesitaba inscribir previamente el copyright en la Oficina de Copyright estadounidense para que la garantía real creada pudiera ser oponible frente a terceros<sup>41</sup>. Posteriormente, se consideró que el registro de los códigos fuentes de los programas de ordenador era un impedimento para el progreso de la ciencia a causa de la pérdida de tiempo que tenían que invertir los desarrolladores en tramitar la inscripción del software<sup>42</sup>. De forma que con el objetivo de posibilitar a los prestamistas conceder crédito garantizado sobre derechos no registrados, se superó en los Estados Unidos la primera jurisprudencia teniendo presente las características de la industria del software.

Este avance estadounidense contrasta con la legislación española que, aunque separa formalmente la propiedad industrial e intelectual en dos artículos distintos, prevé reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y para los derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual<sup>43</sup>. Sin ninguna referencia a modo de preámbulo de qué intención tiene el legislador que modifica, a través de la disposición final primera de la Ley de Patentes del año 2015, dos artículos en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento es difícil conocer por qué separa formalmente los derechos de propiedad industrial e intelectual, cuando en el aspecto más relevante que es el referente a su

inscripción previa, se aplica la misma filosofía, siendo no obstante, los derechos de distinta naturaleza. La única excepción para la constitución de una hipoteca mobiliaria sin previo registro existe para la hipoteca de obra cinematográfica bajo el artículo 2 del Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre<sup>44</sup>. Sin embargo, esta legislación no es aplicable a la propiedad industrial.

Además, el artículo 47 de la LHMPSD referencia el contenido del documento público que puede entrar al Registro de Bienes Muebles con respecto a la hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial. En particular, la escritura pública tiene que contener especificidades que quizás solo pueda obtener en un registro español, por ejemplo: la fecha y el número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial, licencias, autorización o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas y justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere.

El avance más significativo de la legislación española resulta ser que pueden volver a hipotecarse los derechos de propiedad industrial a raíz de la reforma introducida por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre<sup>45</sup>. Con anterioridad, se enfatizaba que no se permitían segundas hipotecas<sup>46</sup>. Sin embargo, se produjo una nueva redacción del artículo segundo de la LHMPSD, por el cual «carecerá de eficacia el pacto de no volver a hipotecar o pignorar los bienes ya hipotecados, por lo que podrá constituirse hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre bienes que ya estuviesen hipotecados o pignorados, aunque lo estén con el pacto de no volver a hipotecar o pignorar». Aunque el apartado carece de efectos retroactivos, resulta un cambio radical al modelo anterior. La prohibición de volver a hipotecar se estimó por el legislador por razones prácticas<sup>47</sup>. Sin embargo, lo cierto es que tal prohibición no responde a las exigencias de un sistema de garantías eficiente y no está justificada<sup>48</sup>. Aunque parece que ciertos autores siguen exigiendo tal requisito<sup>49</sup>, tal confusión puede ser debida a que la disposición tercera del artículo 13 de la LHMPSD sigue exigiendo la declaración del hipotecante de que no estén hipotecados, pignorados ni embargados. Sin embargo, una interpretación sistemática de la Ley hace entender que esa declaración no sea necesaria en la escritura notarial para que la hipoteca mobiliaria sea válida.

## 2. AMPLIACIÓN DE LOS SUJETOS LEGITIMADOS

El otorgante de la garantía debe ser propietario o tener la potestad de enajenar y la facultad de establecer gravámenes sobre los bienes que pretende otorgar en garantía<sup>50</sup>. En el caso de una marca, el otorgante debe ser titular de la marca sin que sea necesario que sea titular de un negocio<sup>51</sup>.

Si la propiedad industrial se encuentra en régimen de copropiedad, todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo para hipotecar las patentes o marcas correspondientes. Aunque la LHMPSD es muy clara acerca del consentimiento de todos los derechohabientes para constituir una hipoteca sobre los derechos de explotación (art. 1.2 de la LHMPSD), el titular puede de hipotecar la cuota que le corresponda. Sin embargo, ello no ha estado siempre claro como ilustra la Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado del 29 de noviembre de 1995, la cual denegó la inscripción de la hipoteca de cuota indivisa sobre la marca. El razonamiento del DGRN se basaba en que la marca era un bien indivisible, lo cual no solo no es correcto, sino que impedía económicamente el uso de las cuotas de marca como garantía<sup>52</sup>.

El cesionario de la propiedad industrial adquiere la titularidad de los derechos patrimoniales de conformidad al negocio jurídico, por lo que si es cesionario exclusivo puede disponer de los derechos cedidos y también puede gravarlos<sup>53</sup>. La reforma de 2015 aclaró que los licenciatarios tanto en su condición de licencia exclusiva como no exclusiva pueden dar en garantía los respectivos derechos de los que son titulares. No se hace alusión a que deba existir un acuerdo de los licenciatarios como requisito para la constitución de la garantía sobre la licencia, y, de hecho, se prevé que los licenciatarios puedan constituir una hipoteca mobiliaria sobre las respectivas licencias, resultando indiferente que el licenciatario sea titular de todas las facultades o de algunas de las facultades que integran el derecho de exclusiva con respecto al territorio nacional o para una parte del mismo, a tenor del nuevo artículo 45.2 de la LHMPSD. No obstante, la garantía hipotecaria no podrá cubrir más derechos de los que el licenciatario no sea titular. En el caso de las garantías sobre las licencias suele requerirse el acuerdo de los licenciatarios.

#### IV. CUESTIONES DE VALORACIÓN

##### 1. MÉTODOS DE VALORACIÓN

Dada la intangibilidad de los derechos de propiedad industrial se aprecian dificultades para valorar los mismos en el momento de otorgamiento de la garantía real. Desde el punto de vista de la valoración existen dos tipos de métodos de valoración: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos tratan de asignar una puntuación a los derechos de propiedad industrial. Con respecto a las patentes, los factores que se suelen tener en cuenta para calcular su valor según la sentencia de *George Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp* (S.D.N.Y. 1970<sup>54</sup>)

son los siguientes: los royalties o regalías percibidos por el titular de la patente, los royalties pagados por el potencial licenciatario por otras patentes comparables a la patente infringida, la naturaleza y alcance de las licencias (exclusiva o simple), la política de licencias establecida por el titular o licenciatario de la patente, las relaciones comerciales previas establecidas entre el titular y el potencial licenciatario, los efectos de la venta del producto patentado en la promoción o comercialización de otros productos, la duración de la patente o el periodo de licencia, la rentabilidad media del producto, su éxito comercial y popularidad actual, la utilidad y ventajas de la patente frente a otros modelos y patentes previas, la naturaleza de la invención patentada, la proporción de beneficios o precio de venta que es común en el sector o en la industria. La casuística tendrá en cuenta los acuerdos contractuales, tales como contratos de licencia mixtos donde existen patentes y derechos de know-how, siendo estos últimos necesarios para explotar la patente de una forma determinada, por ejemplo, el acceso a determinadas bases de datos o datos de investigación. El valor de la licencia que incluye un conocimiento de experto suele ser superior al de la simple licencia de patente.

Sin embargo, en la industria financiera los métodos más utilizados son los cuantitativos, siendo más predecibles desde el punto de vista del acreedor. Existen distintas variantes cuantitativas que pueden agruparse en tres enfoques: el enfoque del coste, el enfoque del mercado y el enfoque de los ingresos.

Siguiendo el enfoque del coste, el valor de un derecho de propiedad industrial depende del coste a soportar para el desarrollo o compra del derecho, incluyendo su protección jurídica a efectos registrales<sup>55</sup>. Se trata de una estimación del coste de desarrollar un derecho de propiedad industrial idéntico o alternativamente con utilidad o servicio potencialmente similar. Por ejemplo, el precio de adquisición de una patente. Este enfoque lleva consigo determinadas desventajas cuando el valor se ha creado internamente, ya que puede no coincidir el coste interno de la patente con su valor real en el mercado. La valoración no es útil para la venta de la patente, pues subestima o sobreestima el valor de la patente en función de un coste bajo o excesivo a nivel interno. Tampoco tiene en cuenta los beneficios esperados que puedan generarse en un futuro. Por tanto, se trata de una perspectiva más apta a efectos contables que económicos.

Según el enfoque de mercado, el valor de un derecho de propiedad industrial se calcula a partir de transacciones reales del mercado, de modo que el valor es percibido por terceros y no solamente por el propietario del derecho. Resulta necesario que exista un mercado dinámico, un número suficiente de transacciones de propiedad industrial e información contractual de los mismos, ya que solo así se pueden estimar los precios del concreto

derecho de propiedad industrial en función de precios de transacciones de mercado de activos comparables. Existen especiales dificultades cuando se carece de bases de datos comparables, los datos son muy heterogéneos o los derechos son únicos. También es frecuente que los derechos de propiedad industrial formen parte de operaciones más complejas como fusiones y valoraciones específicas que se mantengan en forma confidencial. La utilidad del enfoque de mercado puede aumentar cuando se contrastan los resultados estimados con los alcanzados por otras metodologías, por ejemplo, en caso de que exista un valor calculado para daños y perjuicios de los derechos de propiedad industrial en sentencias judiciales.

Finalmente, el enfoque de ingresos consiste en valorar los beneficios que los derechos de propiedad industrial pueden generar en el futuro. Dentro de este enfoque se puede utilizar el método de regalías y el método de flujos de caja descontados. El método más utilizado es el de regalías, porque estima el valor presente de los costes netos impuestos por regalías o licencias ahorradas al poseer el derecho de propiedad industrial. Al estar disponible información sobre contratos de licencias de patentes en varias bases de datos resulta muy útil. Para estimar el valor se multiplica la tasa de regalía por las ventas esperadas y se descuentan los flujos futuros a una tasa de descuento. La mayor dificultad se encuentra en determinar una tasa de regalía adecuada que se considere justa, razonable y no discriminatoria (o en términos FRAND)<sup>56</sup>, lo cual puede ser relevante para las patentes esenciales. A esos efectos, más del 35% de las patentes registradas a nivel mundial se relacionan con los teléfonos «Smart» o inteligentes, cuya tecnología puede estar protegida por patentes con estándares esenciales<sup>57</sup>.

En caso de valorar una marca es muy relevante calcular su fortaleza y el ciclo de vida, que en principio en una marca puede ser ilimitado, pero hay que asegurarse del plazo y de las condiciones contractuales, si existe exclusividad o no, así como si el licenciatario tiene derechos retenidos.

Para este método resulta imprescindible un análisis del sector para poder estimar las ventas futuras de los productos comercializados bajo marca o la patente durante un periodo determinado. Para el periodo de cálculo debe tenerse en cuenta la vida útil del derecho, por ejemplo, tras los veinte años de existencia de una patente farmacéutica debe tenerse en cuenta la entrada de genéricos en el mercado. Por otra parte, la diferencia entre una tecnología patentada y no patentada debe considerarse en la tasa de regalía. En el sector biotecnológico y de productos farmacéuticos se ha estimado que la diferencia entre una tecnología no patentada es menor en un cincuenta por ciento en comparación con la misma tecnología patentada<sup>58</sup>. De forma similar cuando se ha obtenido el registro de la marca por el propietario, la valoración de la marca registrada suele ser superior a la misma marca no registrada.

Resulta habitual en la práctica combinar los métodos del enfoque de ingresos y verificarlo con el valor de mercado de adquisición de los derechos de propiedad industrial.

Por otra parte, resulta destacable que los métodos de cálculo no difieren geográficamente en contraste con el régimen jurídico. Nos referimos al hecho de que los mismos métodos o enfoques económicos pueden ser utilizados por las partes interesadas en la valoración de los derechos de propiedad industrial, con independencia de donde estén protegidos legalmente. Por ejemplo, la OMPI no clasifica los enfoques económicos de valoración de propiedad industrial por países<sup>59</sup>. Sin embargo, dado que no existen derechos de propiedad industrial internacionales, su distinto régimen jurídico podría afectar a los *inputs* de una valoración económica. Prueba de ello es que los costes de registro de las patentes difieren en función de cuál sea el registro nacional o internacional donde se presente la solicitud<sup>60</sup>. Ciertos autores han observado que las patentes domésticas chinas tienen un menor valor económico que las registradas por medio de los registros internacionales; porque sufren de una menor investigación del estado de la técnica, en función de las patentes concedidas, los recursos de oposición y un menor ciclo de renovación de las patentes<sup>61</sup>. Otro estudio interesante sobre el tiempo que transcurre entre la solicitud de la patente y la primera citación que recibe la patente llega a la conclusión de que las patentes chinas tienen un mayor retraso de la primera citación, lo cual se traduce en un menor valor económico<sup>62</sup>. Esta tendencia puede cambiar en el futuro, dada la dinamicidad de China en el mercado de la innovación.

## 2. RECOMENDACIONES

El valor de una patente de Motorola se estimó en 500.000 dólares por ser el resultado de dividir 12,5 mil millones de dólares que fue el precio que pagó Google por la compra de Motorola entre 24.000 patentes<sup>63</sup>. El valor medio de la venta de patentes según la oficina de patentes estadounidense fue de 370.000 dólares por patente en 2012<sup>64</sup> lo cual fue incrementado a 449.227 dólares en 2015<sup>65</sup>. Sin embargo, suele argumentarse que el mercado de derecho de propiedad industrial no es como el mercado inmobiliario, pues falta mucha transparencia y que pueda ser accesible al público.

No obstante, varios estudios económicos constatan que existe un amplio mercado de patentes, al menos teniendo en cuenta las operaciones registradas en la Oficina de Patentes de EEUU (USPTO). Aunque también en un contexto europeo, puede afirmarse que el 30% de las patentes europeas entre los años 1998 y 2012 cambiaron al menos una vez de titular<sup>66</sup>, la falta de datos acerca del mercado de patentes y marcas puede ser mejo-

rada poniendo al alcance de los usuarios las operaciones que se realizan sobre estos derechos. Por ejemplo, la Oficina de Patentes estadounidense se dio cuenta de que los datos sobre la inscripción de cesiones de patentes no se utilizaban en la investigación. Recientemente, a través de un nuevo método de publicación, la USPTO facilita que puedan ser analizados los datos relativos a la utilización de patentes como garantías<sup>67</sup>. Los Registros especializados de cada país podrían poner a disposición del público datos cuantitativos sobre las transmisiones de derechos de propiedad industrial, ya que el desconocimiento del mercado de los derechos de patentes y marcas no favorece el uso de los mismos en las operaciones garantizadas. También podría establecerse una mayor cooperación entre las oficinas nacionales y las internacionales<sup>68</sup>.

Cuando se calculan las ganancias futuras se parte de la base de estimaciones de demanda. Sin embargo, se demostró en el mercado de las cámaras digitales que algunos métodos de calcular patentes exageran el valor actual de las patentes<sup>69</sup>. Se deberían incluir los beneficios incrementales no solo por la vía de la demanda del consumidor sino también por el coste y los factores competitivos de la oferta. Los cálculos de los beneficios deben basarse en beneficios de equilibrio (*equilibrium profits*), lo cual significa que primero se considera el equilibrio de la industria sin los productos que incluyen las aplicaciones patentadas. Para que este primer paso sea correcto tiene que ser posible determinar económicamente la curva de demanda de la industria, la medición del coste marginal con la mejora del producto y determinar la naturaleza y alcance de la competencia en la industria. Los datos de la demanda de productos en el mercado son insuficientes para estimar con éxito la demanda de los nuevos productos, porque no tenemos información de las ventas de productos para el caso de que las nuevas características no estén en el mercado<sup>70</sup>. Si no se estudia el caso en el que los productos patentados no entren a formar parte de la industria, no podremos hacer una buena comparativa.

En el informe final del grupo de expertos de la Unión Europea (2014)<sup>71</sup>, la valoración de la propiedad industrial gira en torno a tres ejes: la financiación con propiedad industrial e intelectual, la contabilidad y balance de las empresas y la infracción de derechos en el contexto de litigación. Dicho informe reconoce en la propiedad industrial una oportunidad o una necesidad, especialmente a las patentes y marcas por tratarse de derechos con reconocimiento jurídico como un activo para la financiación bancaria que se traduzca en procesos de inversión y de crecimiento. La evaluación de la propiedad industrial no es automática, pues existen elementos de juicio que un experto tiene que valorar. Téngase en cuenta que el informe utiliza la definición amplia de «intellectual property» o propiedad intelectual para referirse tanto las invenciones, marcas o diseños y los derechos sobre obras

artísticas. Dicha definición es la utilizada por la OMPI, pero es distinta a la definición jurídica en el ordenamiento español.

Resulta destacable que la falta de experiencia o de conocimiento para la valoración de derechos de propiedad industrial puede ser un factor determinante en la ausencia de la valoración de la propiedad industrial en los balances de las empresas. Las respuestas a la encuesta de la Comisión también indicaban que las fusiones y adquisiciones no señalaban la propiedad industrial como importante, excepto una respuesta que nombraba el método de los flujos de caja descontados. Las respuestas recibidas se referían a que no se señalaban un valor separado para cada derecho de propiedad industrial, sino que se incluían un apartado general dedicado a los bienes intangibles, cuyo valor correspondía con el *goodwill* o fondo de comercio. Dada la falta de transparencia con respecto a la valoración de los derechos de propiedad industrial se hicieron cuatro recomendaciones que son muy relevantes para las garantías sobre derechos de propiedad industrial.

En primer lugar, se aboga por crear una fuente de datos que contenga información anónima sobre transacciones de propiedad industrial. En segundo lugar, se recomienda la creación de una organización de supervisión de la práctica de la valoración de la propiedad industrial, incluyendo cursos de formación específica y una propuesta para crear un registro de tasadores expertos acreditados en Europa. En tercer lugar, se hace alusión a introducir un plan de garantía de préstamos con riesgo compartido para los bancos a fin de facilitar los préstamos garantizados con derechos de propiedad industrial. El plan de garantía de préstamos sería compartido por el banco y otra institución para disminuir los riesgos financieros. El objetivo del plan sería abordar los fallos del mercado en la provisión de financiación de deuda a bajo costo proporcionando una garantía a los bancos en los casos en que una empresa con un plan de negocios viable no pueda obtener financiamiento, porque no puede ofrecer una garantía tangible para su deuda o carece de un historial de préstamos. Además, algunos proveedores de servicios que valoran los derechos de propiedad industrial podrían superar la brecha de conocimiento relacionada con los activos intangibles y la experiencia bancaria. El proveedor de servicios de tasación puede beneficiar al banco, porque reduce temporalmente el riesgo crediticio de las instituciones financieras. Por ejemplo, las entidades de valoración homologadas e inscritas en el Registro especial del Banco de España suelen estar especializadas en bienes inmuebles<sup>72</sup>. Por ello nuestro Derecho permite la valoración por entidades no registradas en el Banco de España, reconociendo que los métodos de valoración de la propiedad industrial son particulares.

Finalmente, se recomienda la introducción de una sección de informes adicionales para los bienes intangibles y de propiedad industrial dentro de los informes financieros. Entre otras, podrían incluir algunas especificaciones

del tipo de activos, el nivel de protección, los Estados donde se encuentra protegidos los derechos de propiedad industrial, la etapa de su desarrollo y el coste estimado para llevar la propiedad industrial al mercado, lo que podría mejorar tanto la comprensión del valor como la toma de decisiones de los usuarios.

## V. CONSTITUCIÓN, OPONIBILIDAD Y EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA REAL

### 1. LA HIPOTECA MOBILIARIA EN CLAVE COMPARADA

Existe diversidad de soluciones en el plano comparado al regular las distintas etapas por las que atraviesa una garantía real sobre bienes inmatrimen-tales. Las diferencias abarcan a las personas legitimadas para otorgar una garantía sobre derechos de propiedad industrial<sup>73</sup>. Entre los aspectos previos destaca por su importancia económica la posibilidad de usar derechos de propiedad industrial e intelectual que no se encuentran registrados, lo que no se permite en algunos ordenamientos jurídicos como el español; pero que es admisible en otros, como el estadounidense. En este punto, la jurisprudencia estadounidense puede ser relevante, porque los tribunales han decidido en función de la normativa aplicable a determinados derechos de propiedad intelectual, la ausencia de necesidad de inscripción previa<sup>74</sup>.

Los requisitos de constitución de la garantía real varían considerablemente según los ordenamientos. En los ordenamientos más flexibles suele existir mayor autonomía para la forma de la garantía. En contraste, en los Derechos de tradición latina como el español, la forma suele venir preconfigurada de una manera rígida e imperativa<sup>75</sup>. La garantía sobre derechos de propiedad industrial solo puede ser la hipoteca mobiliaria documentada en escritura pública e inscrita en el registro, pues la forma es constitutiva<sup>76</sup>. Sin embargo, se observa cierta evolución con respecto al documento en que tengan que estar otorgadas las garantías en Derecho comparado, así en Derecho francés o italiano no se obliga al requisito de un documento público para las garantías sobre propiedad industrial<sup>77</sup>. Si bien, cuando las patentes se otorgan en garantía dentro de un establecimiento mercantil, la ley impone la forma notarial<sup>78</sup>. No obstante, en la práctica la forma de acceso de los documentos al registro condiciona la forma de los actos de constitución de la garantía, dado que se necesita la inscripción de los actos que constituyen garantías sobre propiedad industrial para que estas resulten oponibles a terceros<sup>79</sup>. Por otra parte, la correspondiente Oficina de Patentes y Marcas puede gozar de un poder discrecional para pedir el acto auténtico o documento público<sup>80</sup>.

Nuestro Derecho mantiene una incoherencia interna al permitir que las transmisiones plenas y las licencias sobre propiedad industrial puedan ser en documentos privados<sup>81</sup>; pero negando la validez de un documento privado para la constitución de una garantía sobre los mismos derechos.

Por otra parte, nuestra ley puede ser especialmente gravosa cuando existe un elemento de internacionalidad, por ejemplo, porque el domicilio del hipotecante se encuentre en el extranjero. En nuestra opinión, el Registro de Bienes Muebles debería flexibilizar su postura con respecto a la inclusión de la escritura pública con tantos requisitos de contenido. No se entiende que se admita el documento privado con firmas legitimadas notarialmente para la inscripción de buques y aeronaves construidos en el extranjero o la hipoteca de buque<sup>82</sup>, y, sin embargo, no se acepte un documento privado para las garantías sobre derechos de propiedad industrial. Tendría sentido una alineación de los requisitos de acceso a los registros si consideramos que el Registro de Propiedad Industrial y el Registro de Bienes Muebles tienen la misma naturaleza. A su vez, tras la reforma operada por la Directiva 47/2002<sup>83</sup>, las garantías financieras no necesitan reflejarse en documento público<sup>84</sup>.

Además, en España la forma de la constitución de la garantía —escritura pública con inscripción en el Registro de Bienes Muebles— afecta al procedimiento de ejecución de la garantía constituida, no solo porque la determina, sino porque la falta de valoración de los derechos de propiedad industrial dentro de la escritura pública es un defecto que resulta en la no inscripción de la hipoteca mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles<sup>85</sup>. Dicha denegación registral afecta a la ejecución prevista según la Ley de Enjuiciamiento Civil. El valor de la tasación de los derechos de propiedad industrial en la escritura pública de constitución de hipoteca sirve de tipo a la subasta, el cual no puede ser inferior al 75 por ciento del valor de tasación en la constitución<sup>86</sup>. También para el procedimiento de ejecución extrajudicial o «venta extrajudicial»<sup>87</sup> es necesario la fijación del precio en que las partes tasan los bienes para que sirva de tipo de subasta, e incluso en ese momento de constitución se designe a un mandatario que represente al deudor o hipotecante no deudor en la venta de los bienes hipotecados<sup>88</sup>. De hecho, el procedimiento de ejecución extrajudicial solo puede seguirse ante notario<sup>89</sup>. De alguna manera se asimilan ambos procedimientos judicial y extrajudicial cuando el tipo de la subasta pactado en la venta extrajudicial no puede ser distinto al procedimiento judicial en virtud del apartado segundo del artículo 86 de la LHMPSD.

A la vista de estos requisitos, el proceso de ejecución extrajudicial puede no lograr el máximo valor de los derechos de propiedad industrial. El objetivo del legislador español es evitar un trámite de tasación pericial en la fase de ejecución, por eso se introdujo en la reforma hipotecaria en 1909.

Según la DGRN, «se trata de preordenar una determinación que en caso de ejecución será necesaria en todo caso, con el objeto de agilizar y dar rapidez al trámite ejecutivo»<sup>90</sup>. Se interpreta a contrario el artículo 45.3 de la LHMPSD para llegar a la conclusión de que debe exigirse la aportación de un certificado de tasación. En concreto, se exige el certificado de tasación cuando se trate de hipotecas o prendas constituidas a favor de entidades que tengan la legitimación para realizar emisiones de títulos hipotecarios, que se trate de préstamos o créditos garantizados tanto con hipoteca inmobiliaria como mobiliaria y los bienes dados en garantía representen, por su naturaleza, un valor suficientemente estable y duradero, no se encuentren expresamente excluidos y reúnan los demás requisitos legalmente exigibles, que en el caso de los derechos de propiedad industrial son estar registrados y ser susceptibles de apropiación individual y enajenación voluntaria<sup>91</sup>. La consecuencia de la falta de un certificado de tasación es que el registrador de la propiedad deniega la inscripción de toda la hipoteca mobiliaria sobre las marcas, y no solo de las cláusulas de los contratos que sean normas imperativas o hubieran sido declarada nulas por abusivas por sentencia del Tribunal Supremo con valor de jurisprudencia<sup>92</sup>.

En cambio, la normativa de países con regulaciones más flexibles de garantías (EEUU, Canadá o Australia) resulta particularmente importante en la fase de la oponibilidad de la garantía *erga omnes*. Resulta destacable en este punto cómo la legislación española y algunas figuras (polacas e italianas) no distinguen entre la oponibilidad *inter partes* y *erga omnes*, integrando dentro de los requisitos de constitución de la garantía los propios requisitos registrales de la misma. De manera que, desde que la garantía resulta constituida bajo dichos ordenamientos jurídicos, es oponible a cualquiera. Esta diferencia no es menor y tendrá que ser abordada en una reforma de garantías en Europa.

La mayoría de Estados consideran esencial para la publicidad de las garantías sobre derechos de propiedad industrial la inscripción en un registro. La doctrina comparada coincide en que la publicidad registral es muy relevante en el caso de los bienes inmateriales por su incapacidad de posesión física. Uno de los principios fundamentales de un sistema moderno de garantías es la transparencia, lo cual se consigue con un registro que publique la existencia de la garantía<sup>93</sup>. Sin embargo, el tipo de registro (general o especial), los requisitos de acceso al registro de documentos (escritura pública, escritura privada autenticada por notario, simple contrato privado o formulario llenado al efecto puesto a disposición por la oficina), las características de las inscripciones (completas o sucintas) y los efectos de las inscripciones de las garantías sobre bienes inmateriales (constitutivo, declarativo u oponibilidad a una determinada clase de terceros) son cuestiones cuyo tratamiento difiere en Derecho comparado.

## 2. RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE

La experiencia del modelo estadounidense presenta una mayor evolución a nivel de Derecho material. El artículo 9 del *Uniform Commercial Code* (UCC) de los EEUU es una suerte de ley modelo que ha sido adoptada en los distintos Estados<sup>94</sup>. Dicho ordenamiento jurídico presenta especial interés principalmente por tres razones. En primer lugar, el artículo 9 del *Uniform Commercial Code* ha influido en las recomendaciones internacionales, pues se inspiran en esta legislación. En segundo lugar, por su carácter de ley modelo, que es acogida a nivel estatal y podría servir de referencia en un futuro en el seno de la UE; ya que actualmente no existe armonización en materia de garantías sobre derechos de propiedad industrial<sup>95</sup>. En tercer lugar, en los EEUU se realizan de forma más habitual las operaciones de garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, lo cual es relevante desde el punto de vista práctico. La experiencia estadounidense ofrece un debate muy rico sobre los problemas jurídicos que se producen en las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales<sup>96</sup>. Las partes pueden elegir la ley aplicable a la constitución del *security interest* tanto si la operación es nacional como internacional, aunque la regla está pensada para las operaciones interestatales de los EEUU, pues se tiene que dar una «relación razonable» con el Estado cuya ley es elegida por las partes<sup>97</sup>.

Todavía existe incertidumbre con respecto al régimen jurídico en cuanto a la oponibilidad de las garantías creadas bajo ley estadounidense sobre derechos extranjeros, pues la regla general de aplicación de la ley donde se encuentre localizado el otorgante de la garantía puede no ser lo más adecuado para el entorno internacional<sup>98</sup>. Sin embargo, la mayor ventaja del ordenamiento estadounidense es que existe la posibilidad de que el objeto de las garantías pueda estar compuesto por derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros y se registren las garantías en los Estados Unidos. Para los deudores sin domicilio ni establecimiento en los EEUU, el artículo 9 UCC prevé que pueden inscribirse en un registro estadounidense (el de Columbia District), si bien tras el análisis de unas condiciones de equivalencia entre el eventual registro extranjero donde pueda o deba ser registrada la garantía y un registro estadounidense tipo UCC<sup>99</sup>. Ha de precisarse que esta normativa favorece la inscripción de garantías sobre derechos extranjeros, pero no impide que la oponibilidad de la garantía dependa de las normas que rijan el derecho de propiedad industrial correspondiente.

### 3. LAS APORTACIONES DE UNCITRAL

La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de UNCITRAL (2007) adopta con respecto a los registros una posición flexible<sup>100</sup>. Se recomienda la inscripción de garantías en un registro general de garantías, pero no se recomienda eliminar los registros especiales que admitan las garantías reales sobre propiedad industrial. Tampoco UNCITRAL favorece la doble inscripción de la garantía en el registro general y en el registro especial. La autonomía de los Estados se tiene muy presente, pero se considera una opción que las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se inscriban en el Registro General de Garantías, incluso en Estados que tengan registros especiales. En el caso de los derechos de propiedad intelectual no registrados la importancia del registro de garantías general resulta evidente. Sin embargo, cuando el Derecho nacional prevé que la garantía tiene que inscribirse en el registro de la propiedad intelectual para que adquiera oponibilidad la garantía, el *Suplemento* de UNCITRAL no obliga a que deba ser la inscripción en el registro de garantías el momento considerado para la oponibilidad de la garantía<sup>101</sup>. El tipo de registro de garantía que recomienda UNCITRAL es de inscripción de avisos o notificaciones y no de documentos. Este se considera un principio operacional de un moderno sistema de garantías<sup>102</sup>.

Con posterioridad, UNCITRAL ha elaborado otra *Guía sobre la creación de un Registro de Garantías Reales* (2013), con claras influencias provenientes del sistema norteamericano del *artículo 9 del Uniform Commercial Code*, por ejemplo, con indexación de deudores y no de bienes. De modo que el Registro de Garantías Reales de la Guía no excluye la propiedad industrial. De hecho, son frecuentes las remisiones entre las distintas guías de UNCITRAL. Creemos que no añade simplicidad al sistema el hecho de que la propia *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda ambos registros (el Registro General de Garantías y el Registro Especial) en función de la cuestión real de la garantía. Mientras que para la oponibilidad a terceros sugiere como más adecuado el Registro general de garantías reales, para el rango u orden de prelación de una garantía real se inclina abiertamente a que se atienda a la inscripción en el Registro especial pertinente, cualquiera que sea la fecha de registro<sup>103</sup>. En este *Suplemento* se observa cómo convergen las dos ramas jurídicas: el Derecho de las garantías (*Secured transactions law*) y el Derecho de la propiedad industrial e intelectual; pero no lo hacen en una relación de igual a igual, sino que se pone de manifiesto la primacía del segundo Derecho, es decir, el Derecho especial de la propiedad industrial e intelectual.

En conclusión, la eventual adaptación del modelo español de garantías reales a los estándares internacionales no será fácil en caso de existir vo-

luntad política de reformar el Derecho de garantías reales y especialmente, del que afecta a los derechos de propiedad industrial.

## VI. LA REGULACIÓN ESPAÑOLA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DE LA LEY APLICABLE

### 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La reforma de la ley de patentes del año 2015 modificó los artículos relativos a la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual<sup>104</sup>, destacando que específicamente se prevé de manera abierta la constitución de hipoteca mobiliaria sobre cualquier tipo de propiedad industrial «de conformidad con su Ley reguladora»<sup>105</sup>. En este sentido resulta relevante que no siendo los nombres de dominio un derecho de propiedad industrial típico, se prevea su posibilidad de gravamen según las normas de su correspondiente registro<sup>106</sup>. Con la excepción de los nombres de dominio, la cláusula general de poder otorgar hipoteca mobiliaria sobre «otras cualesquiera modalidades típicas» no resulta práctica con los requisitos de la ley española de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Nos referimos a que no existe oposición o prohibición a hipotecar cualquier derecho de propiedad industrial, siempre que tenga un valor patrimonial. Sin embargo, es muy difíciloso constituir una hipoteca mobiliaria sobre patentes o marcas extranjeras por un problema estrictamente jurídico.

Con carácter preliminar, debe distinguirse entre los aspectos contractuales y los jurídico-reales en la creación de garantías reales. En el ámbito contractual opera el Reglamento Roma I en la Unión Europea, lo cual permite elegir a las partes la ley aplicable con independencia de la conexión de la misma con la operación garantizada<sup>107</sup>. Sin embargo, para los aspectos jurídico-reales la respuesta tradicional de Derecho internacional privado se encuentra en los ordenamientos estatales en la norma de conflicto de la *lex locis protectionis*, es decir, la ley del país para el que se reclama la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que en nuestro ordenamiento se encuentra en el artículo 10.4 del Código Civil español<sup>108</sup>. El resultado en el régimen español es que con respecto a la constitución, oponibilidad, prioridad y ejecución de la garantía sobre derechos de propiedad industrial no puede elegirse la ley aplicable, pues se trata de una norma imperativa. Sin embargo, un moderno sistema de garantías posee normas de ley aplicable que no tienen por qué coincidir con las normas generales de Derecho internacional privado<sup>109</sup>.

El primer problema sería que las patentes o marcas extranjeras tienen que poder ser objeto de garantía según la ley del Estado para el que se

reclama su protección (*lex loci protectionis*). Dicha ley debe permitir que se puedan constituir garantías extranjeras y, además, debe poder coordinarse el Registro de Bienes Muebles con el Registro de propiedad industrial en el país de la inscripción, lo cual hasta ahora no ha sucedido. Las modificaciones de la LHMPSD deberían haberse realizado pensando de una manera más internacional si era necesario modificar el sistema de garantías sobre los derechos de propiedad industrial, pues ni la forma en que se introduce esa reforma ni los artículos provocan cambios trascendentales. Uno de los ejemplos es que se prevé una coordinación entre el Registro de Bienes Muebles y la Oficina Española de Patentes y Marcas, aclarando que la garantía se encuentra constituida desde la inscripción en el Registro de Bienes Muebles (art. 45.5 LHMPSD) y de igual forma se aclara con respecto a los derechos de propiedad intelectual (art. 45.6 LHMPSD). Sin embargo, esta coordinación se limita a la hipoteca mobiliaria, puesto que otros derechos reales podrían inscribirse directamente en la Oficina de Patentes y Marcas y deberían hacerlo con objeto de tener oponibilidad frente a terceros.

Esta regulación solo mantiene su coherencia interna dentro de un sistema cerrado en el cual las patentes españolas solo puedan darse en garantía mediante la hipoteca mobiliaria regida por la ley española. Si bien no está prohibido, no parece que sea posible una garantía extranjera, pues la coordinación de registros de patentes y garantías solo alcanza a los derechos de propiedad industrial españoles. Por lo tanto, con la reforma de la Ley de Patentes de 2015 en los artículos 45 y 46 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento no se cambia el sistema de garantías mobiliarias. Simplemente se especifican prácticas como la coordinación telemática entre registros y se añaden algunas particularidades, tales como la parte dispositiva con respecto a la extensión del objeto de la hipoteca mobiliaria a los derechos y mejoras de los derechos de propiedad intelectual<sup>110</sup>. El sistema español sigue anclado en el principio de *numerus clausus*, requiriendo la forma de la hipoteca mobiliaria para otorgar como garantía los derechos de propiedad industrial e intelectual, pues estos se encuentran dentro de la lista cerrada del artículo 12 de la LHMPSD, y por tanto, tampoco puede constituirse prenda sin desplazamiento sobre los mismos<sup>111</sup>.

Frente a un sistema exhaustivo de regulación incardinado por el principio *numerus clausus* de lo que puede ser objeto de la garantía, los sistemas abiertos y flexibles en concordancia con las reformas de UNCITRAL cuya base de modelo es el artículo 9 del *Uniform Commercial Code* estadounidense también presentan fragilidades. La poca precisión y vaguedad del término «*general intangible*» puede provocar incertidumbres para el deudor o persona que hipoteca los bienes intangibles, que incluso podrían ser calificados de abusos por la falta de percepción de los concretos derechos de propiedad industrial que son objeto de garantía. La definición de «*general intangible*»

incluye cualquier bien mueble, englobando cosas en acción, que no sean cuentas, papel financiero, reclamaciones de daños y perjuicios comerciales, cuentas de depósito, documentos, bienes, inversiones, derechos sobre cartas de crédito, cartas de crédito, pólizas de seguro, dinero y petróleo, gas u otros minerales antes de su extracción. También incluye pagos intangibles y programas de ordenador<sup>112</sup>. Resulta sorprendente que no se nombre ni a las marcas ni a las patentes como exponentes de la propiedad industrial en la propia ley estadounidense. Pero es que tampoco tienen que nombrarse en el contrato de garantía para que la garantía se considere constituida y ejecutable sobre la marca o patente bajo la ley estadounidense<sup>113</sup>. Evidentemente este sistema da lugar a controversias en procedimientos concursales del deudor donde debe dirimirse la prioridad entre el acreedor garantizado y el administrador concursal.

La publicidad registral a la que se refiere la ley estadounidense es difícilmente comparable con la publicidad registral española, pues carece de calificación registral tal como la entendemos en España<sup>114</sup>. Además, la necesidad de dar un paso más después de constituida la garantía entre privados y tener que registrarla para que adquiera *«perfection»* no es algo automático, sino que depende del tipo de propiedad industrial gravada. Siendo los Estados Unidos un Estado federal existen registros federales y registros estatales, que no suelen estar coordinados entre sí y aumentan el coste de la seguridad jurídica. Un sistema que aboga por la eliminación de las garantías secretas y la publicidad de las garantías se encuentra con un escollo no menor cuando resulta objeto de litigación el lugar de registro de la garantía.

En cambio, el sistema español es un sistema de justicia preventiva a través de distintos medios, empezando por los notarios o fedatarios públicos<sup>115</sup> y la necesidad de inscripción registral en unos registros muy rigurosos cuyo fin es la seguridad jurídica. Este fin primordial de seguridad jurídica no aparece tan marcado en otros sistemas, especialmente aquellos más dinámicos desde el punto de vista tecnológico y protección de la propiedad industrial que favorecen un sistema más eficiente desde la perspectiva del coste para la constitución de garantías. No obstante, debemos advertir que en el ordenamiento estadounidense esa mayor facilidad de otorgamiento de crédito garantizado con propiedad industrial no significa menores problemas en posteriores fases, en particular en una fase concursal del deudor que ha otorgado en garantías todos sus bienes.

## 2. LA PROPUESTA

Desde el plano de Derecho sustantivo, lo recomendable sería armonizar las legislaciones respecto al modo de oponibilidad de la garantía sobre de-

rechos de propiedad industrial en el ámbito europeo. Llegar a un acuerdo sobre los efectos de oponibilidad de la garantía pasa por concesiones tanto de los sistemas más exigentes como de los menos exigentes respecto a los efectos registrales. El registro de marcas de la UE podría servir de fuente de inspiración al menos para las garantías sobre derechos de propiedad industrial europeos. El sistema debería establecer la conexión de los registros europeos donde se inscribieran las garantías y siguiendo una indexación de forma cruzada, para poder identificar bienes y titulares. De esta manera, con independencia de si el Estado miembro inscribe las garantías en un registro de propiedad industrial o lo hace en uno de garantías, lo importante es que esa información sea accesible y esté conectada con los demás registros de la Unión.

Con respecto a la tensión de si un derecho de propiedad industrial puede darse en garantía con una ley distinta a la *lex loci protectionis*, el Suplemento de UNCITRAL marca un punto de inflexión en el tratamiento del régimen jurídico de las operaciones garantizadas sobre propiedad industrial intelectual. Por primera vez, se tienen en cuenta las cuestiones de ley aplicable que suscitan estas operaciones a nivel global. El artículo 99 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Garantías Mobiliarias (2016) que coincide con la recomendación 248 del Suplemento de UNCITRAL se ha considerado la única alternativa para disminuir los costes de las operaciones garantizadas sobre derechos de propiedad industrial. Su solución es híbrida, consiste en amparar la constitución, oponibilidad y prelación de la garantía real por la *lex loci protectionis*; pero dando cabida a la ley del Estado de localización del otorgante de la garantía para los efectos frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia. Sin embargo, no es una solución definitiva. La adopción de esta recomendación por un concreto Estado parece no poder paliar los problemas que existen cuando son objeto de la garantía derechos de propiedad industrial en un contexto internacional si el resto de Estados no adoptan una perspectiva semejante.

Los Principios sobre Derecho Internacional Privado de la propiedad intelectual o Principios CLIP (2011) del Grupo Europeo Max Planck ofrecen una propuesta más detallada<sup>116</sup>. Los Principios CLIP distinguen entre los aspectos obligacionales y jurídico-reales al modo del Suplemento y de la Ley Modelo de UNCITRAL. Debe destacarse que los académicos que desarrollaron los Principios CLIP discutieron también con algunos especialistas de UNCITRAL en el grupo de operaciones garantizadas<sup>117</sup>. No obstante, los Principios CLIP ofrecen precisiones adicionales con respecto a la ley aplicable en defecto de elección con respecto a la obligación de constituir o ceder una garantía real sobre propiedad intelectual, es decir, los aspectos obligacionales, en cuyo caso recomiendan la ley del Estado en que el otorgante de la garantía tuviera su residencia habitual en el momento

de la celebración del contrato (art. 3:801 CLIP)<sup>118</sup>. También precisan los aspectos que debe regir la ley del Estado de residencia habitual del otorgante, distinguiéndolos de los que han de quedar sometidos a la *lex loci protectionis* (art. 3:802 CLIP). En particular, los requisitos de inscripción en los registros de propiedad industrial, la adquisición de buena fe de un derecho de propiedad industrial o de la garantía sobre tales derechos, así como las cuestiones de rango y los efectos frente a terceros de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial se rigen por la *lex loci protectionis*. Sin embargo, la forma, el alcance, la interpretación y el grado de especificidad del acuerdo de constitución o cesión de la garantía, así como la cuestión de si una garantía real puede constituirse sobre derechos de propiedad intelectual futuros, su oponibilidad y la validez de dicho acuerdo debiera regirse por la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía en el momento de constitución de la garantía real. Además, contemplan la posibilidad de una regla de adaptación de la garantía cuando se configura sobre la base de una ley distinta a la *lex loci protectionis* [art. 3:802 (3) CLIP]. En este sentido, cuando el acuerdo por el que se constituye (o cede) la garantía real se configura por la ley de la residencia habitual del otorgante de la garantía y esta no coincide con la ley del Estado protector de los derechos de propiedad industrial, se entiende que a los efectos del registro de propiedad industrial y de los efectos frente a terceros, así como su prelación, es considerada como una garantía real de la ley del Estado protector de los derechos de propiedad industrial que resulte más próxima y compatible con la garantía que las partes tuvieron intención de constituir.

La ley del Estado de residencia habitual del otorgante de la garantía asegura al acreedor que su garantía se constituye sobre los derechos de propiedad industrial objeto de la garantía con independencia de la localización de estos. La ley del Estado de residencia habitual de una de las partes para el otorgamiento de una garantía sobre derechos de propiedad industrial tiene efectos beneficiosos para ambas partes contratantes en la operación de garantía. Dicha ley implica un ahorro de costes directos referidos a la determinación e investigación de las diversas *lex loci protectionis* correspondientes a todos los derechos de propiedad industrial que son objeto de la operación de garantía. En cambio, la *lex loci protectionis* obliga a cumplir con los requisitos de constitución de garantías sobre los derechos de propiedad industrial de cada Estado donde se reclame la protección de los derechos. La conclusión de acuerdos de garantía sobre propiedad industrial con independencia de la ley del Estado protector simplifica la constitución de la garantía sobre bienes inmateriales, lo cual favorece los intereses de las partes de la operación comercial y también la ejecución de las garantía sobre derechos de propiedad industrial. Este hecho en sí mismo puede traducirse en consecuencias positivas para la economía del Estado español.

En contraste, si admitiéramos que la ley del otorgante de la garantía sobre el derecho de propiedad industrial debe regir la oponibilidad de la garantía real, existe riesgo de desconocimiento acerca de las operaciones de garantías constituidas sobre propiedad industrial localizada en países distintos. La falta de conocimiento por parte de terceros ocurriría por diversos motivos: porque las operaciones no se registren en el Estado donde se encuentre el otorgante; o porque aunque se registren, no se coordinen los registros del lugar donde reside el otorgante de la garantía con los registros de la propiedad industrial afectada. La aparente simplificación de la operación, conduciría a importantes dificultades para que las garantías fueran conocidas por terceros. Dichos inconvenientes se exemplificarían en la posterior oponibilidad de la garantía y afectarían al rango del acreedor garantizado. Esta falta de información conllevaría también problemas en la fase de ejecución de la garantía si solo se conoce su existencia en el país del lugar del otorgante de la garantía, pero no existe ningún tipo de notificación a los registros de propiedad industrial.

Respecto a la ejecución de la garantía real sobre bienes inmateriales debiera seguirse la ley de residencia habitual del otorgante en el momento de constitución de la garantía y no en el momento en que se plantea la ejecución. De esta manera, se evitaría el problema que pudiera darse en caso de desplazamiento del otorgante a otro Estado, dificultad que surge siguiendo el artículo 99 de la Ley Modelo de UNCITRAL. Esta solución sería coherente para posibilitar el tipo de ejecución según la ley del Estado de residencia habitual. El acreedor garantizado estaría protegido, porque se produciría la coordinación entre la ley aplicable a la constitución y a la ejecución de la garantía.

Sin embargo, podrían surgir problemas de reconocimiento cuando se impidiera la ejecución en el Estado de protección de los derechos gravados, porque se calificaría como una cuestión de oponibilidad *erga omnes*. La solución podría ser aplicar una norma de adaptación como la que formula los Principios CLIP para la constitución de la garantía<sup>119</sup>.

## VII. CONCLUSIONES

I. La legislación española no resulta ser la mejor para el comercio internacional. La LHMPSD preveía en los años 50 del pasado siglo lo que muchos países desarrollados no habían legislado. No obstante, dada la evolución de las empresas y sus estructuras modernas donde el valor se ha desplazado hacia los derechos intangibles sería deseable que la legislación de garantías sobre derechos de propiedad industrial fuera más flexible con aras a facilitar las garantías sobre los mencionados derechos en operaciones de financiación.

II. Los registros de propiedad industrial podrían publicar datos cuantitativos sobre las operaciones de derechos de propiedad industrial, en particular transmisiones y garantías otorgadas sobre los mismos para aumentar la transparencia en el mercado de la propiedad industrial, lo cual ayudaría a la valoración de los derechos de propiedad industrial. Dicho aspecto técnico resulta fundamental para el funcionamiento del mercado crediticio basado en garantías mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial.

III. Destaca la ausencia de normas materiales de Derecho internacional privado específicas que tengan en cuenta criterios de competencia registral y condiciones de inscripción para las garantías sobre derechos de propiedad industrial extranjeros, así como la necesidad de considerar si es posible usar garantías extranjeras para los derechos de propiedad industrial españoles. Para una posible reforma debería tenerse en cuenta si es preferible la actuación del legislador nacional o europeo. En nuestra opinión, un esfuerzo europeo sería mucho más eficaz para el comercio internacional.

IV. Sin embargo, ello no quiere decir que el legislador español no pueda mejorar su sistema de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial en un mundo globalizado. Los avances que se han realizado en foros internacionales podrían servir de inspiración, especialmente los del UNCITRAL y los del grupo europeo de Max Planck. La política legislativa española podría avanzar preservando los beneficios del sistema de garantías reales español e incorporando determinadas mejoras que faciliten la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial tanto nacionales como extranjeros.

## VIII. ÍNDICE DE LAS RESOLUCIONES CITADAS

- RDGRN de 29 de noviembre de 1995
- RDGRN de 2 de abril de 2013
- RDGRN de 18 de diciembre de 2019

## IX. BIBLIOGRAFÍA

- ALLENBY, G.M., *et al.* (2014). Valuation of Patented Product Features, *Journal of Law and Economics*, Vol. 57, núm. 3, August, 629-663.
- BOSTA, B.G. (2005). Bringing Article 9 up to Speed: The Need for a National Filing System, *University of Dayton Law Review*, Vol. 31, 25-43.
- BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F. (2020). *Manual de Derecho Mercantil*, 27 ed., Vol. 1, Tecnos: Madrid.
- CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M.J. (2015). *Tratado de los Derecho de los derechos de garantía*, 3.<sup>a</sup> Ed. Tomo II. Aranzadi: Pamplona.

- CHIANALE, A. (2009). La funzione del registri pubblicitari nella costituzione di garanzie realie su privative titolate, *AIDA*, Vol. XVIII, 116-128.
- CIARAMELLA, L., MARTÍNEZ, C., MÉNIÈRE, Y. (2017). Tracking patent transfers in different European countries: methods and a first application to medical technologies, *Scientometrics*, Vol. 112, núm. 2, 817-850.
- CUMING, R.C.C., WALSH, C. (2001). Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code: Implications for the Canadian Personal Property Security Acts, *Banking and Finance Law Review*, Vol. 16, 339-389.
- CURTO POLO, M.M. (2017). La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. (ed.), *Contratos mercantiles*, t. III, Aranzadi: Cizur Menor.
- DE CORES, C., GABRIELLI, C. (2008). *El nuevo Derecho de las garantías reales: Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias*, Reus: Madrid.
- DE LA CÁMARA GARCÍA, F. (2007). La hipoteca mobiliaria e inmobiliaria, en SEQUEIRA A., GADEA, E., y SACRISTÁN F., *La Contratación bancaria*, Dykinson: Madrid.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (2017). CLIP, en BASEDOW, J., RÜHL, G., FERRARI, F., DE MIGUEL ASENSIO, P.A., *Encyclopedia of Private International Law*, vol. 1, Edward Elgar Publishing: Cheltenham.
- DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (2006). *La hipoteca de propiedad intelectual*, Reus: Madrid.
- EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY. (2013). *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press: Oxford.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L. (2005). *El registro de bienes muebles, Los bienes muebles y la preferencia registral de los derechos inscritos*, Marcial Pons: Madrid.
- (2016). Bienes muebles corporales susceptibles de prenda sin desplazamiento. Revisión crítica de la doctrina, *RCDI*, núm. 753, 11-74.
- FISCH, C., SANDNER, P., REGNER, L. (2017). The value of Chinese patents: An Empirical investigation of citation lags. *China Economic Review*, Vol. 45, 22-34.
- GARCÍA SOLÉ, F., GÓMEZ GÁLLIGO, F.J. (2002). *Derecho de los bienes muebles, Financiación y garantías de la contratación inmobiliaria*, 1.<sup>a</sup> ed. Marcial Pons: Madrid.
- (2020). *Derecho de los bienes muebles, Financiación y garantías de la contratación inmobiliaria*, 2.<sup>a</sup>ed., Marcial Pons: Madrid.
- HEINZE, C. (2013). Section 8: Security Rights in Intellectual Property, European Max Planck Group on Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press: Oxford.
- JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2016). La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. XVI, 535-563.
- (2019). Aspectos formales de la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, año 38, núm. 154, 197-222.

- (2019). Insolvencia transfronteriza y garantías sobre bienes inmateriales. *Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal*, núm. 30, 227-244.
- (2020). *Las garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional*, Aranzadi: Cizur Menor.
- KOZIOL, G. (2011). *Lizenzen als Kreditsicherheiten*, Mohr Siebeck: Tübingen.
- LACRUZ BERDEJO, J.L. (1961). La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y en la prenda sin desplazamiento, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo XI, 349-399.
- LUI, C. (2011). Navigating through the Legal Minefield of State and Federal Filing for Perfecting Security Interests in Intellectual Property, *Santa Clara Law Review*, vol. 51, núm. 2, 705-741.
- MAGGI, M. (2009). *Costituzione di garanzie aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale*, Universita' deglio Studi di Parma, Ciclo XXI.
- MARCO, A.C., *Et al.* (2015). The USPTO Patent Assignment Dataset: Descriptions and Analysis. USPTO Economic Working Paper 2015-2. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2849634>
- MARTIAL-BRAZ, N. (1997). *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Aix-en-provence, P.U.A.M.
- MURRAY, PETER L. (2020). Valoración desde USA del sistema europeo de justicia preventiva basado en el notariado, Tomo 60, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 19-53.
- MASSAGUER FUENTES, J. (1995). Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual, *La Ley*, núm. 4, 1166-1180.
- PARR R.L. AND SMITH, G.V. (2017). Determining Royalty Rates, en *Intellectual Property, Valuation, Exploitation and Infringement Damages: 2017 Cumulative Supplement*, ed. Russell L. Parr, and Gordon V. Smith, 4th ed., John Wiley & Sons, Hoboken.
- PAU PEDRÓN, A. (1997). La hipoteca de propiedad intelectual. *RCDI*, núm. 642, 1747-1776.
- PÉREZ DE MADRID CARRERAS, V. (2019). La pretendida inscripción constitutiva de la hipoteca según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 15 de noviembre de 2018, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo 59, 107-148.
- ROJO AJURIA, L. (1989). Las garantías mobiliarias (Derecho de Garantías Mobiliarias a la luz de la experiencia de los Estados Unidos de América, *Anuario de Derecho Concursal*, Tomo XLII, Fascículo III, 717-811.
- ROSENBERG, S.A. (2006). Where to File Against Non-U.S. Debtors: Applying UCC s.9307 (c) rev. to Foreign Filing, Recording and Registration Systems, *UCC Law Journal* vol. 39, núm. 2, 109-283.
- SEUBA I TORREBLANCA, J.C., (1999). Hipoteca mobiliaria de la cuota indivisa de una marca (Comentario a la RDGRN de 29 de noviembre de 1995), *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 29, 219-260.
- TAJTI, T. (2014). Could Continental Europe Adopt a Uniform Commercial Code Article 9-Type Secured Transactions System? The Effects of the Differing Legal Platforms, *Adelaide Law Review*, Vol. 35. núm. 1, 149-178.
- THOMA, G. (2013). Quality and Value of Chinese Patenting. *Seoul Journal of Economics*, Vol. 26. núm. 1, 33-72.

- TOSATO, A. (2018). Secured Transactions and IP Licenses: Comparative observations and reform suggestions, *Law & Contemporary Problems*, Vol. 81, núm. 1, 155-180.
- VALLET DE GOYTISOLO, J.B. (1984). *Estudios sobre garantías reales*, 2 ed., Madrid: Montecorvo.
- VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (2013). *La publicidad registral en el tráfico de bienes muebles*, Civitas: Cizur Menor.
- VEIGA COPO, A.B. (2017). *Garantías mobiliarias Ley 1676 de 2013*, Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, Academia Colombiana de Jurisprudencia.
- VIOLA SAURET, J. (1961). Los problemas registrales de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin desplazamiento a través de los principios, AAMN, Tomo XI, 403-477.
- WARD, T.M. (2001). The Perfection and Priority Rules for Security Interests in Copyrights, Patents and Trademarks: The Current Structural Dissonance and Proposed Legislative Cures, *Maine Law Review*, vol. 52, núm. 2, 391-462.
- WOOD, R.J. (2019). Identifying borrowed sources in secured transactions law reform, *Uniform Law Review*, Vol. 24, No.3, 545-575.

#### DOCUMENTOS CITADOS

- CNUDMI/UNCITRAL, Guía Legislativa de UNCITRAL sobre operaciones garantizadas (2007), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- CNUDMI/UNCITRAL, Guía UNCITRAL sobre la creación de un registro de garantías reales (2013), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- CNUDMI/UNCITRAL, Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad intelectual (2009), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- CNUDMI/UNCITRAL, Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias (2016), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)
- EUROPEAN COMMISSION Staff working Document, (2012). *Towards enhanced patent valorisation for growth and jobs*, Brussels, 21.12.2012, SWD (2012) 458 final.
- WIPO, World Intellectual Property Report (2017). Intangible capital in global value chains, Chapter 4, disponible en <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225&plang=EN>.

## NOTAS

<sup>1</sup> BOE, núm. 352, de 18 de diciembre.

<sup>2</sup> DE CORES, C., GABRIELLI, C. (2008). *El nuevo Derecho de las garantías reales: Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias*, Madrid: Reus, 61.

<sup>3</sup> Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, por la que se suspende la inscripción de una hipoteca mobiliaria, BOE 23 de abril de 2013.

<sup>4</sup> *Vid.*, por ejemplo, hay 31 marcas españolas que se encuentran entre las mejor valoradas en el ranking europeo de 500 marcas del año 2021. Las marcas españolas tienen un valor conjunto de 84.571 millones de euros, *Brand Finance Europe 500 2021, The Annual Report on the most valuable and strongest European brands*, disponible en <https://brandirectory.com/rankings/europe/> (última consulta 16 de enero de 2022).

<sup>5</sup> GARCÍA SOLÉ, F., GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., (2002). *Derecho de los bienes muebles, Financiación y garantías de la contratación inmobiliaria*, Madrid: Marcial Pons, 23.

<sup>6</sup> Artículos 58-60 de la Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, BOE núm. 177, 25 de julio de 2015.

<sup>7</sup> Artículo 4 de la Ley de Marcas 2001. La marca es distinta al nombre comercial. El nombre comercial es el signo o nombre para identificar a una empresa en el tráfico mercantil que también se inscribe en la Oficina Española de Patentes y Marcas y necesita su registro válido para su protección y la concesión del derecho de exclusiva para utilizarlo en el tráfico mercantil (art. 2 Ley de Marcas). Los derechos de exclusión que confieren las marcas se encuentran en el artículo 14 de la Ley de Marcas. Dicha protección no debe confundirse con la denominación social que identifica a las empresas en el tráfico jurídico y se inscribe en el Registro Mercantil.

<sup>8</sup> *Vid.* BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F. (2020). *Manual de Derecho Mercantil*, 27 ed., Vol. 1, Madrid: Tecnos, 262-263.

<sup>9</sup> *Vid.*, artículo 46.2 de la Ley de Marcas 2001. En este trabajo, *infra* el epígrafe 2) El papel del registro.

<sup>10</sup> En España se regulan en la Ley de Patentes, artículos 137-150 y su duración es solo de diez años desde la fecha de presentación de la solicitud.

<sup>11</sup> Artículo 1 y 45 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE, núm. 162, 8 de julio de 2018.

<sup>12</sup> El artículo 146 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes se refería al modelo de utilidad como una «invencción (que) implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia». Esta ley estuvo en vigor para las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2017 y se confería la protección de modelo de utilidad con una duración de diez años desde la presentación de la solicitud. El artículo 137.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes define a las invenciones que pueden protegerse como modelos de utilidad de la siguiente manera: las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Pero mantiene el mismo criterio con respecto a la actividad inventiva (art. 140 LP/2015) y la duración de la protección, produciendo efectos desde la publicación de su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» (art. 148.2 LP/2015).

<sup>13</sup> Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, BOE núm. 108, 5 de mayo de 1988.

<sup>14</sup> Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, BOE núm. 8, 10 de enero de 2000, el artículo 20 solo especifica que son transmisibles.

<sup>15</sup> DOUE, L 336/1, 23.12.2015.

<sup>16</sup> En España la Ley 17/1975 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1975 creó el registro específico, aunque existía desde 1903. En 1992 su nombre cambió a Oficina Española de Patentes y Marcas por la disposición adicional primera de la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992. Actualmente se regula en el Real Decreto 1270/1997, BOE núm. 208, de 30 de junio de 1997.

<sup>17</sup> KOZIOL, G. (2011). *Lizenzen als Kreditsicherheiten*, Tübingen: Mohr Siebeck, 36.

<sup>18</sup> Para un tratamiento extensivo, *vid.* JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2020). *Garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional*, Cizur Menor: Aranzadi, 128-136.

<sup>19</sup> Artículo 47 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE núm. 78, 1 de abril de 2017 (con posterioridad, Reglamento de Patentes 2017).

<sup>20</sup> Se conocía como Oficina de Armonización del Mercado interior hasta la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, DO 24/12/2015, L 241/21.

<sup>21</sup> *Vid.* el artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada), DO. 16.6.2017, L 154/1.

<sup>22</sup> Por ejemplo, una prenda, una cesión fiduciaria o una hipoteca mobiliaria.

<sup>23</sup> Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada), DO. 16.6.2017, L 154/1.

<sup>24</sup> Guía Legislativa de operaciones garantizadas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (2007), disponible en <https://uncitral.un.org/es/>

<sup>25</sup> *Vid.* disposición transitoria de la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio que aprueba la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles, BOE núm. 172, 20 de julio de 1999.

<sup>26</sup> Por ejemplo, Colombia no contaba con un registro de garantías de bienes muebles hasta la Ley 1676 de 2013, VEIGA COPO, A.B. (2017). *Garantías mobiliarias Ley 1676 de 2013*, Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 15.

<sup>27</sup> TAJTI, T. (2014). Could Continental Europe Adopt a Uniform Commercial Code Article 9-Type Secured Transactions System? The Effects of the Differing Legal Platforms, *Adelaide Law Review*, Vol. 35, núm. 1, 149-178, 155.

<sup>28</sup> GARCÍA SOLÉ, F., GÓMEZ GÁLLIGO, F.J. (2020). *Derecho de los bienes muebles, Financiación y garantías de la contratación inmobiliaria*, 2.<sup>a</sup> ed., Marcial Pons: Madrid, 164.

<sup>29</sup> *Vid.* LACRUZ BERDEJO, J.L., La forma constitutiva... *ob. cit.*, 374. VIOLA SAURET, J. (1961). Los problemas registrales de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin desplazamiento a través de los principios, AAMN, Tomo XI, 403-477, 415. VALLET DE GÓYTISOLO, J.B. (1984). *Estudios sobre garantías reales*, 2 ed., Madrid: Montecorvo. PAU PADRÓN, A. (1997). La hipoteca de propiedad intelectual. *RCDI*, núm. 642, 1757, 1768. CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M.J. (2015). *Tratado de los Derechos de los derechos de garantía*, 3.<sup>a</sup> Ed. Tomo II. Aranzadi: Pamplona, 67. Contra PÉREZ DE MADRID CARRERAS, V. (2019). La pretendida inscripción constitutiva de la hipoteca según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 15 de noviembre de 2018, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo 59, 107-148, se expone que la inscripción no es constitutiva sino obligatoria, 148. MASSAGUER FUENTES, J. (1995). Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual, *La Ley*, núm. 4, 1166-1180, quien considera que es la inscripción en el registro de la propiedad industrial cuando la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial se entiende constituida con efectos frente a terceros.

<sup>30</sup> Artículo 10.4 del Código civil, *vid.*, JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2020), *Garantías reales...*, *ob. cit.*, 213.

<sup>31</sup> JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2020), *Garantías reales...*, *ob. cit.*, 408 y sigs.

<sup>32</sup> DO 2012 L 361/1, 31 de diciembre 2012.

<sup>33</sup> Artículo 7 del Reglamento (UE) 1257/2012.

<sup>34</sup> Artículo 7.1 del Reglamento (UE) 1257/2012.

<sup>35</sup> Artículo 7.3 del Reglamento (UE) 1257/2012.

<sup>36</sup> Artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1257/2012.

<sup>37</sup> VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (2013). *La publicidad registral en el tráfico de bienes muebles*, Cizur Menor: Civitas, 78.

<sup>38</sup> *Vid.* Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales, BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2019. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, L 157/1, DO 15.6.2016.

<sup>39</sup> PAU PEDRÓN, A. (1997). La hipoteca de propiedad intelectual, *ob. cit.*, 1770, considera un acierto la previa inscripción del dominio en el caso de la propiedad intelectual en comparación con la laxitud con respecto a la hipoteca del establecimiento mercantil o del arrendamiento.

<sup>40</sup> Artículo 5.2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886.

<sup>41</sup> *National Peregrine, Inc. v. Capitol Fed. Savings and Loan Ass'n of Denver (In re Peregrine Entertainment)*, 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal. 1990).

<sup>42</sup> *In re World Auxiliary Power Co.* 303 F.3d 1120, 1131 (9th Cir. 2002).

<sup>43</sup> *Vid.*, artículo 45.7 de la LHMPSD.

<sup>44</sup> CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M.J. (2015). Tratado ...*ob. cit.*, 78; JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2019). Aspectos formales de la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, año 38, núm. 154, 197-222, epígrafe IV.

<sup>45</sup> Disposición final tercera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Financiero y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2013.

<sup>46</sup> *Vid.*, por ejemplo, DE LA CÁMARA GARCÍA, F., (2007). La hipoteca mobiliaria e inmobiliaria. En SEQUEIRA A., GADEA, E., y SACRISTÁN F., *La Contratación bancaria*, Madrid: Dykinson, 1249.

<sup>47</sup> Exposición de motivos de la LHMPSD.

<sup>48</sup> FERNÁNDEZ DEL POZO, L. (2016). *ob. cit.*, 47.

<sup>49</sup> *Vid.*, CURTO POLO, M.M. (2017). La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual. En Bercovitz Rodríguez Cano, A. (ed.), *Contratos mercantiles*, t. III, Cizur Menor: Aranzadi, 1136-1369.

<sup>50</sup> Artículo 1857.2 y 3 del Código civil.

<sup>51</sup> Es el caso de España y de los países de nuestro entorno, como Alemania. Por ejemplo, en la legislación alemana, *vid.* artículos 7 y 27.1 de la *MarkenG* (Ley de marcas alemana).

<sup>52</sup> SEUBA I TORREBLANCA, J.C. (1999). Hipoteca mobiliaria de la cuota indivisa de una marca (Comentario a la RDGRN de 29 de noviembre de 1995), *Revista Jurídica del Notariado*, núm. 29, 219-260.

<sup>53</sup> Este requisito se complica con respecto a la propiedad intelectual en sentido estricto, donde el cesionario requiere el consentimiento del autor para la hipoteca sobre los derechos de propiedad intelectual, *vid.*, artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (2006). *La hipoteca de propiedad intelectual*, Madrid: Reus, 135.

<sup>54</sup> 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970). Se trata de un caso de compensación de daños y perjuicios por infracción de los derechos de patente donde se determina la cantidad razonable de un *royalty* por una licencia de patente.

<sup>55</sup> Para un ejemplo normativo de este enfoque, *vid.* Norma Tercera de la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. BOE núm. 132, de 3 de junio de 2013. También la NIC 38.

<sup>56</sup> En los Estados Unidos, *vid.* *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.* 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015). *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.* 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

<sup>57</sup> *Vid. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2017: Intangible capital in global value chains, Chapter 4*, disponible en <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225&plang=EN>.

<sup>58</sup> PARR R. L., SMITH, G.V. (2017). Determining Royalty Rates, in *Intellectual Property, Valuation, Exploitation and Infringement Damages: 2017 Cumulative Supplement*, ed. Russell L.L. Parr, and Gordon V. Smith, 4th ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 131-132.

<sup>59</sup> OMPI, *Valuing Intellectual Property Assets*, disponible en [https://www.wipo.int/sme/en/value\\_ip\\_assets/](https://www.wipo.int/sme/en/value_ip_assets/) (última consulta 16 de enero de 2022).

<sup>60</sup> THOMA, G. (2013). Quality and Value of Chinese Patenting. *Seoul Journal of Economics*, Vol. 26, núm. 1, 33-72, 35.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Vid.* FISCH, C., SANDNER, P., REGNER, L., (2017). The value of Chinese patents: An Empirical investigation of citation lags. *China Economic Review*, Vol. 45, 22-34.

<sup>63</sup> BRIAN WOMACK, ZACHARY TRACER, Google Agrees to Acquire Motorola Mobility for \$12.5 Billion, *Bloomberg* (15 de agosto de 2011).

<sup>64</sup> Patent Value Quotient, Third quarter 2012, IPOOffering <https://ipofferings.com/drawings/oct12/PatentValueQuotient-3Q2012-Report.121029.pdf>

<sup>65</sup> Patent Value Quotient, Full Year 2015, IPOOffering, <https://ipofferings.com/drawings/Dec2016/2015-FY-PVQ-Report.pdf>

<sup>66</sup> El estudio de 300 000 inscripciones en la Oficina Europea de Patentes y los registros nacionales de Francia, Alemania, Suiza y España de CIARAMELLA, L., MARTINEZ, C., MÉNIÈRE, Y. (2017). Tracking patent transfers in different European countries: methods and a first application to medical technologies, *Scientometrics*, Vol. 112, núm. 2, 817-850.

<sup>67</sup> La Oficina de Patentes y Marcas de EEUU ya provee estos datos, lo cual facilita el estudio empírico del mercado de patentes. *Vid.*, MARCO, A.C., MYERS, A.F., GRAHAM, S.J.H., D'AGOSTINO, P.A., APPLE, K. (2015). The USPTO Patent Assignment Dataset: Descriptions and Analysis, (July). USPTO Economic Working Paper 2015-2. Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2849634>

<sup>68</sup> *Vid.* Commission Staff working Document, *Towards enhanced patent valorisation for growth and jobs*, Brussels, 21 de diciembre de 2012, SWD (2012) 458 final, 17.

<sup>69</sup> ALLENBY, G.M., BRAZELL, J., HOWELL, J.R., ROSSI, P.E., (2014). Valuation of Patented Product Features, *Journal of Law and Economics*, Vol. 57, núm. 3 (August), 629-663.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 630.

<sup>71</sup> *Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation*, (2013). Brussels: European Union, 75-79, disponible en [https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert\\_Group\\_Report\\_on\\_Intellectual\\_Property\\_Valuation\\_IP\\_web\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf).

<sup>72</sup> *Vid.* Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, última modificación 2 de diciembre de 2015.

<sup>73</sup> *Vid.* TOSATO, A. (2018). Secured Transactions and IP Licenses: Comparative observations and reform suggestions, *Law & Contemporary Problems*, Vol. 81, núm. 1, 155-180, especialmente 161-162.

<sup>74</sup> *Vid. supra.* el epígrafe III.1. Exigencia de un registro previo a la obtención de la garantía.

<sup>75</sup> *Vid. JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2019). Aspectos formales de la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, año 38, núm. 154, 197-222.

<sup>76</sup> *Vid. LACRUZ BERDEJO, J.L. (1961). La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y en la prenda sin desplazamiento, AAMN, Tomo XI, 349-399.*

<sup>77</sup> Para el Derecho francés, *vid. MARTIAL-BRAZ, N. (1997). Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, Aix-en-provence, P.U.A.M, 95. Para el Derecho italiano, *vid. CHIANALE, A. (2009). La funzione del registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su privative titolate, AIDA*, vol. XVIII, 116-128, 124.

<sup>78</sup> *Vid.*, el artículo 20 de la Ley francesa de 5 de julio de 1944.

<sup>79</sup> En los negocios constitutivos de garantía, el artículo 138 del C.P.I. italiano obliga a que se deposite una copia del documento en la Oficina de Patentes y Marcas sin exigir que sea un documento público.

<sup>80</sup> Como ocurre con la oficina de patentes y marcas italiana, *vid. MAGGI, M. (2009). Costituzione di garanzie aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale*, Universita' deglio Studi di Parma, Ciclo XXI, 58.

<sup>81</sup> El Derecho español se adaptó a la libertad de forma impuesta en los Tratados internacionales, como el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

<sup>82</sup> *Vid. FERNÁNDEZ DEL POZO, L. (2005). El registro de bienes muebles, Los bienes muebles y la preferencia registral de los derechos inscritos*, Madrid: Marcial Pons, 77.

<sup>83</sup> Cf., el artículo 3 de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 sobre acuerdos de garantía financiera, DO L 168, 27.6.2002, modificada por la Directiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, DO L 146, 10 de junio de 2009.

<sup>84</sup> *Vid.*, el artículo 8.1 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, BOE núm. 62, 14 de marzo de 2005.

<sup>85</sup> *Vid. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de diciembre de 2019, Fundamento de Derecho 2. (BOE número 63, jueves 12 de marzo de 2020).* Manifestándose sobre una hipoteca mobiliaria de varias marcas nacionales, (dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca el procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolla sobre la base de los pronunciamientos registrales. Por ello el tipo para subasta no solo se hace constar en la escritura de constitución de la hipoteca, sino también en la propia inscripción causada por aquella (cfr. art. 130 LH).

<sup>86</sup> Artículo 682.2, apartado 1 de la LEC.

<sup>87</sup> Nótese el cambio de rúbrica de la sección segunda del capítulo I del título V de la LHMPSD por la disposición final 13.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio.

<sup>88</sup> *Vid.*, artículo 86 de la LHMPSD.

<sup>89</sup> *Vid.*, artículo 87 de la LHMPSD.

<sup>90</sup> Resolución de la DGRN de 18 de diciembre de 2019, Fundamento de Derecho 2. (BOE número 63, jueves 12 de marzo de 2020).

<sup>91</sup> Resolución de la DGRN de 18 de diciembre de 2019, Fundamento de Derecho 10.

<sup>92</sup> Artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria (redacción Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario).

<sup>93</sup> WOOD, R.J. (2019). Identifying borrowed sources in secured transactions law reform, *Uniform Law Review*, Vol. 24, núm. 3, 545-575, para. II. 3.

<sup>94</sup> ROJO AJURIA, L. (1989). Las garantías mobiliarias (Derecho de Garantías Mobiliarias a la luz de la experiencia de los Estados Unidos de América, *Anuario de Derecho Concursal*, Tomo XLII, Fascículo III, 717-811.

<sup>95</sup> BOSTA, B.G. (2005). Bringing Article 9 up to Speed: The Need for a National Filing System, *University of Dayton Law Review*, vol. 31, 25-43, 29.

<sup>96</sup> LUI, C. (2011). Navigating through the Legal Minefield of State and Federal Filing for Perfecting Security Interests in Intellectual Property, *Santa Clara Law Review*, vol. 51, núm. 2, 705-741, 708. WARD, T.M. (2001). The Perfection and Priority Rules for Security Interests in Copyrights, Patents and Trademarks: The Current Structural Dissonance and Proposed Legislative Cures, *Maine Law Review*, vol. 52, núm. 2, 391-462.

<sup>97</sup> JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2020). *Garantías reales...*, *ob. cit.*, 242-243.

<sup>98</sup> CUMING, R.C.C., WALSH, C. (2001). Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code: Implications for the Canadian Personal Property Security Acts, *Banking and Finance Law Review*, Vol. 16, 358-359.

<sup>99</sup> ROSENBERG, S.A. (2006). Where to File Against Non-U.S. Debtors: Applying UCC s.9307 (c) rev. to Foreign Filing, Recording and Registration Systems, *UCC Law Journal* vol. 39, núm. 2, 109-283.

<sup>100</sup> *Vid.* Guía Legislativa de UNCITRAL sobre operaciones garantizadas (2007), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)

<sup>101</sup> *Vid.* Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad intelectual (2009), disponible en [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)

<sup>102</sup> WOOD, Identifying borrowed..., *ob. cit.*, para. II. 3 (este principio operacional se da tanto en la Guía Legislativa de UNCITRAL, la Ley Modelo y los sistemas de PPSA, Personal Property Security Act).

<sup>103</sup> *Vid.*, párr. 65 de la Guía UNCITRAL sobre la creación de un registro de garantías reales (2013).

<sup>104</sup> Disposición final primera de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, entrando en vigor a partir del 1 de abril de 2017.

<sup>105</sup> *Vid.*, artículo 45.1 de la LHMPSD tras la reforma operada por la Ley 24/2015, de 24 de julio, que entró en vigor el 1 de abril de 2017.

<sup>106</sup> *Vid.*, artículo 45.5 de la LHMPSD.

<sup>107</sup> *Vid.*, artículo 3 del Reglamento (CE) No 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), L 177/6, 4 de julio de 2008.

<sup>108</sup> JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2016). La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, t. XVI, 535-563.

<sup>109</sup> WOOD, Identifying borrowed ...*ob. cit.*, para. II. 3.

<sup>110</sup> Artículo 45.4 de la LHMPSD y compárese con el artículo 46.5 de la LHMPSD.

<sup>111</sup> FERNÁNDEZ DEL POZO, L. (2016). Bienes muebles corporales susceptibles de prenda sin desplazamiento. Revisión crítica de la doctrina, núm. 753, *RCDI*, 11-74, 16.

<sup>112</sup> §9-102 (a)(42) *Uniform Commercial Code*.

<sup>113</sup> Por ejemplo, *Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Serv., Inc.)*, 252 F.3d 1039, 1045 (9th Cir. 2001) donde la palabra patente no aparecía en el contrato de garantía. *Roman Cleanser Co. v. Nat'l Acceptance Co. of Am.*, 802 F.2d 207, 208 (6th Cir. 1986) donde tampoco se refería específicamente el contrato de garantía a las marcas ni a la lista de clientes que fueron objeto de controversias en un posterior procedimiento concursal.

<sup>114</sup> *Vid.* Para un mayor detalle de este principio, JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S. (2020). *Garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional*, 130.

<sup>115</sup> *Vid.* MURRAY, P.L. (2020). Valoración desde USA del sistema europeo de justicia preventiva basado en el notariado, tomo 60, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 19-53, disponible en [http://www.cnotarial-madrid.org/nv1024/Paginas/Academia\\_Resultsados.asp](http://www.cnotarial-madrid.org/nv1024/Paginas/Academia_Resultsados.asp)

<sup>116</sup> EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY, (2013). *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford: Oxford University Press.

<sup>117</sup> DE MIGUEL ASENSIO, P.A. (2017). CLIP. En BASEDOW, J., RÜHL, G., FERRARI, F., DE MIGUEL ASENSIO, P.A, *Encyclopedia of Private International Law*, vol. 1, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 372.

<sup>118</sup> HEINZE, C. (2013). Section 8: Security Rights in Intellectual Property, European Max Planck Group on Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford: Oxford University Press, 352-353.

<sup>119</sup> Artículo 3:802 (3) CLIP.

*(Trabajo recibido el 29 de noviembre de 2021 y aceptado para su publicación el 13 de enero de 2022)*