

Recepción: 31.5.2016
Aceptación: 24.6.2016

LA NUEVA LEY DE PATENTES Y SUS IMPLICACIONES EN MATERIA DE GARANTÍAS INTERNACIONALES *

Briseida Sofía JIMÉNEZ GÓMEZ **

SUMARIO: I. Introducción. II. Garantías sobre bienes inmateriales y Derecho aplicable. 1. Alcance de la *lex loci protectionis*. 2. Perspectivas de evolución. III. Modificaciones introducidas en la Ley de Patentes. 1. Objeto. 2. Legitimación activa 3. Registro de derechos. 4. Extensión objetiva de la hipoteca mobiliaria. 5. Nuevo objeto: hipoteca sobre nombre de dominio. IV. Conclusión.

RESUMEN: Las modificaciones que la nueva Ley de Patentes 24/2015 de 24 de julio introduce en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento representan un avance con respecto a la redacción anterior de los artículos aplicables a la propiedad industrial e intelectual. Este artículo examina las modificaciones legislativas introducidas desde el punto de vista de Derecho sustantivo proyectándolo al ámbito de Derecho Internacional Privado, así como las perspectivas de futuro a la luz de los recientes trabajos internacionales en materia de garantías sobre bienes inmateriales.

PALABRAS CLAVE: LEY DE PATENTES – LEY DE HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN – PROPIEDAD INDUSTRIAL – PROPIEDAD INTELECTUAL – *LEX LOCI PROTECTIONIS*.

ABSTRACT: The New Patent Act and its Implications on International Security Interests

The changes introduced in the Chattel Mortgage and Pledge Without Possession Act by the new Patent Act 24/2015 of 24 July represent an improvement over the previous wording of the articles applicable to intellectual property. This article explores the statutory changes introduced from the point of view of substantive law and private international law, as well as future prospects in light of recent international studies of security rights in intellectual property.

KEYWORDS: PATENT ACT – CHATTEL MORTGAGE AND PLEDGE WITHOUT POSSESSION ACT – INTELLECTUAL PROPERTY – *LEX LOCI PROTECTIONIS*.

* Esta contribución ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación DER2012–34086 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

** Investigadora predoctoral del MINECO. Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid. LL.M. College of Europe, Brujas.

I. Introducción

El contexto de explotación internacional de los derechos de propiedad industrial e intelectual ha llevado a algunos autores a afirmar lo siguiente: “*Intellectual property is almost international by definition*”¹. En principio parece una contradicción, porque la propiedad industrial e intelectual está marcada por dos caracteres básicos: la territorialidad y la independencia de derechos². Sin embargo, lo que estos autores quieren destacar es que con frecuencia los derechos de propiedad industrial e intelectual son explotados en un mundo globalizado y en contraste, las legislaciones nacionales siguen sin prestarle la atención que merece a la dimensión internacional de derechos de propiedad industrial e intelectual. Un ejemplo de este fenómeno es que la normativa de Derecho internacional privado no muestra un especial desarrollo en la materia sobre propiedad industrial e intelectual; ya que los convenios internacionales poseen primordialmente reglas de Derecho sustantivo. Sin ir más lejos nuestra legislación sobre garantías de propiedad industrial e intelectual no contempla de manera específica los problemas que pueden surgir en casos de garantías internacionales.

De modo que al igual que los derechos sobre bienes inmateriales se explotan en un contexto global, sus titulares que llegado el momento necesitan financiación para seguir acometiendo sus proyectos se benefician de un contexto internacional de financiación. Así el titular de un porfolio de derechos de propiedad industrial y/o intelectual acudirá al mercado financiero en busca de capital y será posible que una entidad financiadora no esté domiciliada en el mismo Estado que el titular de los derechos. Así surgen los primeros elementos de la internacionalidad, donde los derechos en sí pertenecen a varios países, por tanto, están regidos bajo sus respectivas leyes de protección y además, las propias partes pueden no estar domiciliadas en el mismo Estado.

Este estudio nace a colación de la nueva Ley de patentes española: la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes³ en adelante la LP/2015. La ley de patentes modifica el articulado de la normativa aplicable a las garantías no sólo sobre patentes, sino también sobre propiedad industrial en general y sobre propiedad

¹ J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford Private International Law Series, 2011, p. 670.

² P.A. De Miguel Asensio, “La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II”, *AEDIPr*, t.VII, 2007, pp. 375–406, esp. p. 376.

³ BOE 25.7.2015. Repertorio Iprolex, 2015, nº 2015/27, <https://aedipr.com/documentos/>.

intelectual. Las garantías que se pueden otorgar sobre dichos objetos se encuentran en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión (LHMPSD). A primera vista, llama la atención la forma en que se modifica normas sustantivas aplicables a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual en nuestro ordenamiento jurídico. Los cambios introducidos en la ley, que regula las garantías sobre propiedad industrial e intelectual, tratan de pasar desapercibidos al no hacer ni siquiera una mención en el Preámbulo de la LP/2015. El uso de esta técnica legislativa bastante mejorable no resta la importancia que se merece un tema en auge a nivel mundial. El hecho de que los bienes inmateriales puedan ser utilizados como garantías en operaciones de financiación no es hoy especulativo, sino más bien una realidad en el contexto internacional⁴.

II. Garantías sobre bienes inmateriales y Derecho aplicable

1. Alcance de la *lex loci protectionis*

En las operaciones de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en un contexto internacional se plantean problemas de ley aplicable a las garantías sobre los mencionados bienes inmateriales. La visión tradicional de aplicar la *lex loci protectionis* se corresponde con la falta de normas de conflicto más específicas en la materia. La norma de conflicto de la ley del Estado bajo la que se ampara la protección se entiende aplicable a todos los aspectos jurídico-reales (la constitución, oponibilidad frente a terceros, prioridad o rango y ejecución) de la garantía sobre dichos derechos, al igual que en otros sistemas en Derecho comparado (Italia, Croacia, Portugal, *inter alia*)⁵. Debemos destacar que en este ámbito no ha sido sustituido por el Reglamento Roma II, cuyo objeto se limita a las obligaciones extracontractuales.

El principal factor de tensión en el ámbito de la ley aplicable surge a raíz de dos intereses contrapuestos, el interés del Estado para el que se reclama la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual y el interés de las operaciones de garantía cuyo derecho compite a escala global⁶. En los países de *common law* varios aspectos de las operaciones de garantía sobre propiedad

⁴ H. P. Knopf, "Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative approach", *International Intellectual Property Law & Property*, 2002, pp. 90(1)–90(80), p. 90(9).

⁵ T. Kono, *Intellectual Property and Private International Law Comparative perspectives*, Oxford, Hart, 2012, p. 187.

⁶ S. Bariatti, "The Law Applicable to Security Interests in Intellectual Property Rights", *J. Pr. Int'l L.*, 2010, vol. 6, n° 2, pp. 395–416, p. 396.

industrial e intelectual suelen regirse por la regla general de la ley de situación del otorgante de la garantía⁷.

El Preámbulo de la nueva Ley de Patentes recuerda que recientemente nuestra legislación ha suprimido el documento público en la formalización de transmisiones y licencias de patentes⁸. Esta reforma implicó la eliminación de diferente forma que existía en función del objeto de la propiedad industrial sobre el que se realizaran las transmisiones o licencias. Por tanto, el Reglamento de ejecución de la LP se alineó con los Reglamentos de ejecución de la ley de Marcas⁹ y de la ley de diseño industrial¹⁰. Sin embargo, la mencionada tendencia antiformalista no afectó a los derechos reales sobre la propiedad industrial y concretamente, la hipoteca mobiliaria, que continúa siendo remitida desde los Reglamentos de ejecución a sus disposiciones específicas.

Las modificaciones de la nueva LP tampoco han relajado los estrictos requisitos formales para otorgar garantías sobre derechos de propiedad industrial o intelectual. Estos requisitos consisten en la utilización de la escritura pública e inscripción de la misma en el Registro de Bienes Muebles (art. 3 LHMPSD). Además, los mencionados requisitos son de carácter imperativo si las partes quieren gozar del régimen establecido en la legislación española. Sin embargo, estos requisitos dificultan la posibilidad de incluir garantías que incluyan los derechos sobre bienes inmateriales españoles dentro de una operación compleja con más derechos internacionales. En este aspecto resulta importante determinar el alcance de la *lex loci protectionis*.

La *lex loci protectionis* fija cuáles deben ser las condiciones para la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial o intelectual¹¹. Un gran problema de los contratos de derechos reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual son sus efectos reales¹². Así, la trascendencia jurídico-real de

⁷ Vid. C. Heinze, “Notes Article 3:802 Security Rights in Intellectual Property”, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford Univ. Press, 2013, p. 367.

⁸ Vid. Ley 25/2009, de 22 diciembre modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE 23.12.2009, modificó el art. 79 de la LP 11/1986, y se reformó el Reglamento de ejecución RD 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el RD 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Vid. arts. 53 y 54.

⁹ Vid. arts. 30 y 32 RD 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

¹⁰ Vid. arts. 37 y 39 RD 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

¹¹ P.A. De Miguel Asensio, *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2000, p. 169. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Derecho internacional privado*, 8ª edición, Cizur Menor, Civitas, 2015, p. 665.

¹² J. Fawcett y P. Torremans, *op. cit.*, p. 765 referencia los contratos de licencia de propiedad industrial.

un contrato de garantía sobre bienes inmateriales, válido conforme a la *lex contractus* viene determinada por la ley que rige los aspectos jurídico-reales, es decir, la *lex loci protectionis*¹³. Los requisitos de forma que se exigen como presupuesto de la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual vienen determinados por la *lex loci protectionis*¹⁴. En Derecho español para constituir garantías reales sobre propiedad industrial o intelectual se requiere una forma notarial especial, la constitución de escritura pública (art. 3 LHMPD), sin la misma el derecho real de hipoteca sobre la propiedad industrial e intelectual no existe, aunque existieran los efectos obligacionales de un contrato entre las partes¹⁵. La alternativa sobre si esta norma (el art. 3 LHMPD) debe ser aplicada a título de *lex loci protectionis* (por el art. 10.4º Cc) o queda incluida dentro de la ley aplicable al contrato de garantía, parece que actualmente debiera aplicarse a título de *lex loci protectionis*. Por consiguiente, para que un derecho de propiedad industrial o intelectual pueda ser hipotecado deberá cumplir con la forma que exige la ley del país para la que se reclama su protección, es decir, en este caso, la ley española. Sin embargo, esta interpretación obligaría a que sólo se pueda otorgar un tipo de garantía real sobre el derecho de propiedad industrial e intelectual español bajo la forma jurídica de hipoteca mobiliaria. Debemos lamentar que las modificaciones de la LHMPD no hacen ninguna alusión al tipo de problemas de reconocimiento de garantías extranjeras sobre derechos de propiedad industrial e intelectual; teniendo en cuenta que el supuesto típico en la esfera internacional será que una empresa decida otorgar garantías sobre varios derechos de propiedad industrial e intelectual y una parte de sus derechos sean españoles.

2. Perspectivas de evolución

A nivel internacional han destacado dos iniciativas de grupos internacionales que discuten y proponen alternativas a la ley aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Uno dentro de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y otro, dentro de la esfera europea, vinculado a los prestigiosos institutos de investigación Max

¹³ Nótese que en el contexto de los bienes corporales: “Determinada la validez del título conforme a la *lex contractus*, la *lex rei sitae* regirá todos los aspectos reales relativos al modo de adquisición del derecho real, a su contenido y efectos”. J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 640. La doctrina ha defendido las ventajas de aplicar las *lex contractus* tanto a las relaciones personales como reales entre las partes contratantes cuando se enfrenten ante una situación litigiosa. No obstante, nuestro sistema aplica la *lex rei sitae* tanto a las relaciones reales de las partes.

¹⁴ P.A. De Miguel Asensio, *Contratos...*, *op. cit.*, p. 175.

¹⁵ Cf. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato y M.J. Marín López, *Tratado de los Derechos de garantía*, 3ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, p. 60.

Planck. Aunque existe otro tipo de iniciativas relativa a los derechos de propiedad intelectual y el Derecho internacional privado, no serán tenidas en cuenta en este artículo; porque no abordan específicamente el tema relativo a las garantías sobre este tipo de derechos¹⁶.

En primer lugar, el Grupo de Trabajo VI enmarcado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI / UNCTRAL) se percató de que la *Guía Legislativa sobre operaciones garantizadas* de 2007 no se adaptaba bien a los derechos de propiedad industrial e intelectual, (en adelante *Guía*). La citada *Guía* procura dar indicaciones sobre los aspectos que deberían regularse en un régimen moderno de las garantías reales sobre todos los tipos de bienes muebles, tanto corporales como inmateriales. El hecho de su inadecuación para las situaciones donde los bienes a garantizar fueran los derechos sobre propiedad industrial e intelectual fue la razón para elaborar un Suplemento, que explicara el contexto de las recomendaciones de la *Guía* aplicado a estos derechos, e incluso formulara nuevas recomendaciones para los casos concretos de las garantías sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. Este reciente trabajo se conoce como el *Suplemento relativo a las Garantías reales sobre Propiedad Intelectual a la Guía Legislativa de CNUDMI sobre las operaciones garantizadas 2010*, (en adelante *Suplemento* de CNUDMI) e incluye recomendaciones tanto sustantivas como de ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Estas recomendaciones resultan relevantes por su vinculación con otros trabajos por parte de CNUDMI en materia de insolvencia. No obstante, no nos detendremos en este artículo sobre los aspectos que plantean este tipo de garantías en situaciones de concurso de acreedores.

En segundo lugar, el Grupo Europeo Max Planck elaboró unos Principios sobre Derecho internacional privado de la Propiedad Intelectual que son conocidos como los Principios CLIP (*Conflict of Laws in Intellectual Property*)¹⁷. Este Grupo Europeo se formó bajo los auspicios de dos Institutos Max Planck: el *Max Planck Institute for Comparative and International Private Law* (Hamburgo) y el *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* (Múnich). Sus componentes son académicos de reconocido prestigio en el campo de la Propiedad Industrial y el Derecho Internacional Privado. Por tanto, las soluciones del Grupo CLIP no son de ninguna manera vinculantes en ningún sistema jurídico; sin embargo, sirven para la reflexión sobre las cuestiones analizadas,

¹⁶ Vid. Section 317 (2) de los *Principios del American Law Institute* (ALI).

¹⁷ European Max Planck Group on Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, OUP, 2013.

entre las cuales se encuentra el problema de la ley aplicable a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual.

La lectura de ambos documentos (el *Suplemento* de CNUDMI y los Principios CLIP) ponen de manifiesto la posibilidades de limitar la *lex loci protectionis* a los casos de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual e industrial, planteando ambos instrumentos como alternativa la ley de ubicación del otorgante de la garantía para algunas cuestiones. A los efectos de las recomendaciones de CNUDMI, la *Guía* define la ubicación del otorgante de la garantía como el Estado en que se encuentre su establecimiento. Si está establecido en más de un Estado, su establecimiento será aquel en que se ejerza la administración central. Si no tiene un establecimiento, se hará referencia a su residencia habitual¹⁸.

Debemos comenzar describiendo la visión prudente que adopta la *Guía* de operaciones garantizadas con respecto a la propiedad intelectual (en cuyo concepto se incluye también la propiedad industrial). El acercamiento de la *Guía* al Derecho de propiedad intelectual se realiza con profundo respecto de los derechos nacionales respectivos, es decir, si surge una incompatibilidad con la *Guía*, las diferencias deben resolverse no aplicando las recomendaciones de la *Guía*¹⁹. El *Suplemento* no anula la deferencia hacia el ordenamiento nacional correspondiente de propiedad intelectual en caso de conflicto con las recomendaciones del *Suplemento*²⁰.

Dentro del *Suplemento de CNUDMI* la recomendación 248 nos introduce la ambivalencia de dos normas de conflicto: la clásica en el mundo de la propiedad intelectual, es decir, la *lex loci protectionis*, y otra muy común en el mundo anglosajón de las operaciones de financiación tales como los préstamos hipotecarios, dicha ley es la ley del Estado donde se encuentre el otorgante de la garantía²¹.

El hecho de que el *Suplemento de CNUDMI* no se manifieste claramente a favor de una única ley proviene de las distintas opiniones de las delegaciones que elaboraron el *Suplemento*. No se culminó con un acuerdo sobre qué ley resulta más adecuada en términos generales y se llegó a un compromiso entre los favorables y los detractores de la *lex loci protectionis*. Quienes defendían la *lex loci*

¹⁸ Vid. Recomendación 219 *Guía* de CNUDMI, inspirada en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos. Los Principios CLIP concretan la ubicación en la residencia habitual del otorgante.

¹⁹ Vid. *Guía* de CNUDMI, Recomendación 4b.

²⁰ A. Tosato, "The UNCITRAL Annex on security rights in IP: a work in progress", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, vol. 4, n° 10, pp. 743–750, p. 746.

²¹ Section 9–301(1) y 9–307 (a)–(b) *Uniform Commercial Code*, Section 239 (3) Ley australiana de garantías 2009, en vigor desde del 30 enero 2012.

protectionis para regir la ley aplicable a las garantías reales se amparaban en los Convenios internacionales sobre la materia, concretamente en los siguientes párrafos: el párrafo 1) del art. 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el párrafo 2) del art. 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas²². Por otra parte, quienes se manifestaban en contra de utilizar la *lex loci protectionis* esgrimían el argumento de que el ámbito de aplicación de los convenios mencionados no hacía referencia a la ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual, incluso aunque eventualmente consideráramos las normas de los convenios internacionales como normas de conflicto. Pero además, los partidarios de la ley del lugar de ubicación del otorgante de la garantía concebían excepciones a su enfoque. Los defensores de la ley del lugar de ubicación del otorgante de la garantía entendían esta ley preferible en la mayoría de cuestiones sobre ley aplicable a las garantías, excepto en dos aspectos: los conflictos de rango entre una garantía real y los derechos de un cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual gravada. Estos últimos aspectos podrían, a su juicio, regirse por la *lex loci protectionis*²³. La razón de la simplificación de las operaciones de garantías sobre propiedad intelectual era propuesta por las dos posiciones más extremas, es decir, que todos los aspectos jurídico-reales de las dichas garantías fueran regidos por la *lex loci protectionis* o por la ley del lugar de situación del otorgante de la garantía. Además, tampoco faltaron enfoques híbridos en esas discusiones, cuyas reminiscencias se pueden observar en la solución final adoptada. En el *Suplemento* podemos leer que la constitución de la garantía puede realizarse tanto por la *lex loci protectionis* como por la ley del otorgante de la garantía. No obstante, se recomienda que para la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real sobre propiedad intelectual sea la ley del Estado en que está amparada la protección de la propiedad intelectual, si bien también es posible que la oponibilidad a terceros que no sea otro acreedor garantizado, ni un cesionario ni un licenciatario se rija por la ley del Estado en que se encuentre el otorgante. En consecuencia, se determina una clase especial de terceros que son: los cesionarios, los licenciatarios y otros acreedores garantizados, frente a los cuales la oponibilidad de la garantía sobre propiedad intelectual debe regirse por la *lex loci protectionis* (*vid.* Recomendación 248 b)²⁴.

²² *Vid.* el informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 16 período de sesiones (A/CN.9/685, párr. 90).

²³ *Ibid.*, párr. 91.

²⁴ Dicha distinción no se realiza en los principios CLIP sino que los efectos frente a todo tipo de terceros debe regirse por la *lex loci protectionis* [*vid.* art. 3:802 (2) (e)].

Los Principios CLIP también parten de la dicotomía *lex loci protectionis* y ley del otorgante de la garantía para los efectos reales de las operaciones de garantías sobre propiedad industrial e intelectual. Resulta destacable que para delimitar las materias regidas por la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía, los principios CLIP comienzan con la salvedad de lo que se encuentre en el apartado 2 regido por la *lex loci protectionis*. Dicho aspecto concuerda con la deferencia de la *Guía* CNUDMI a los derechos nacionales de propiedad intelectual y con la visión tradicional de la *lex loci protectionis*.

Los Principios CLIP reservan aspectos de las garantías sobre bienes inmateriales a los que se aplica la ley del Estado para el que se reclama la protección. Destacamos todos los referidos a la existencia, validez y alcance del derecho de propiedad intelectual como tal, la propiedad del derecho de propiedad intelectual utilizado como garantía, aunque con salvedades a otras secciones, los requisitos de inscripción en los registros de propiedad intelectual, la adquisición de buena fe de un derecho de propiedad intelectual 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 e intelectual²⁵.

No obstante, también ejemplifican otras cuestiones a las que puede resultar de aplicación no sólo la *lex loci protectionis*, sino la ley en que el otorgante tenga su residencia habitual en el momento de constitución de la garantía real.

Entre esos aspectos señalamos todos los referidos al acuerdo de garantía por el que se constituye o cede la garantía, incluidos entre otros la forma, el alcance, la interpretación y el grado de especificidad, la cuestión de si una garantía real puede constituirse sobre derechos de propiedad intelectual futuros, así como la oponibilidad y validez de dicho acuerdo²⁶.

III. Modificaciones introducidas en la Ley de Patentes

1. Objeto

La legislación aplicable a la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual se encuentra en la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 diciembre 1954, en adelante la LHMPSD²⁷ y su re-

²⁵ *Vid.* art. 3:802 (2).

²⁶ *Vid.* art. 3:802 (1).

²⁷ Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 diciembre 1954, de 18 diciembre 1954.

glamento de desarrollo, el RHMPD²⁸ fundamentalmente. No obstante, la propia ley prevé la aplicación subsidiaria de la normativa de la hipoteca inmobiliaria (*cf.* Disposición adicional tercera de la LHMPD). Dicha normativa regula el Derecho sustantivo aplicable a la hipoteca mobiliaria de los objetos delimitados taxativamente en la propia Ley. Así, la propiedad intelectual y la industrial son englobados textualmente en el ap. 5º del art. 12 LHMPD. Más adelante, el capítulo IV del Título II de la Ley se adentrará específicamente en la regulación “De la hipoteca de propiedad intelectual e industrial”. Dicho capítulo IV consta de 7 artículos que se numeran del 45 al 51 LHMPD. Pues bien, las modificaciones de la Ley de Patentes en su *disposición final primera* solamente se producen en dos artículos: el 45 y el 46 LHMPD.

Además, hay que tener en cuenta la regulación en la ley especial. En este sentido el art. 82.1º de la nueva Ley de Patentes se inspira en el art. 46.2º LM para redactar el artículo denominado “Principios generales”, en el cual se permite la constitución de hipoteca mobiliaria sobre patente. Con esta redacción se expone con claridad el régimen aplicable, dónde debe inscribirse la constitución de hipoteca mobiliaria sobre patente y la coordinación telemática de los registros.

La inclusión de la propiedad industrial en el art. 45 LHMPD y de la propiedad intelectual en el art. 46 LHMPD simboliza una separación formal entre la propiedad industrial e intelectual, quizá con razón, que antes de la reforma no se producía; porque ambas propiedades especiales se regulaban en el art. 45 LHMPD. Una vez que especifica que “podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial”, enumera a modo de ejemplo conceptos incluidos en la propiedad industrial (patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales). En principio, la regulación de estos objetos inmateriales vendrá determinada en las leyes españolas correspondientes. No obstante, debemos matizar que la patente europea con efecto unitario implicará nuevos retos para localizar la patente en un Estado contratante y poder aplicar así una legislación nacional como objeto de propiedad²⁹. En segundo lugar, los títulos europeos con respecto a las marcas (art. 19 RMUE)³⁰, los diseños industriales

²⁸ Decreto 17 junio 1955 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión.

²⁹ Reglamento (UE) n° 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, DO 2012 L361/1.

³⁰ *Vid.* Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo de 26 febrero 2009 sobre la marca comunitaria (versión codificada), DO 2009 L 78/1, modificado por el Reglamento (UE) n° 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre 2015, DO 2015 L347/21.

(art. 29 RDC)³¹ y las variedades vegetales³² regulados en sus respectivos Reglamentos de la UE también pueden ser gravados mediante hipoteca mobiliaria. En tercer lugar, al enumerar a modo ejemplo los tipos de propiedad industrial, la LHMPSD incluye derechos de propiedad industrial cuya ley especial no reconocía la posibilidad de otorgar hipoteca sobre ellos. Nos referimos a la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, que no incluye ningún apartado dedicado al derecho como objeto de propiedad; y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Finalmente, se observa una cierta flexibilidad en la cláusula general al incluir fórmulas como “otras cualesquiera modalidades típicas de conformidad con su ley reguladora”. Establece, por tanto, una lista abierta a otros derechos de propiedad industrial, que tengan un valor patrimonial susceptible de ser objeto de negocios de garantía. En principio, esta apertura de la ley podría interpretarse como la posibilidad de constituir una hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial extranjeros³³. No obstante, dicha interpretación ocasionaría problemas de orden práctico no sólo de equivalencia de figuras jurídicas entre los distintos sistemas de garantías existentes en Derecho comparado, sino también de coordinación registral. Aunque la ley española no se opone a gravar con hipoteca mobiliaria derechos de propiedad industrial extranjeros; sin embargo, requiere la coordinación entre el Registro de Bienes Muebles y el de la propiedad industrial, de forma que si el Derecho fuera extranjero se requeriría una coordinación con el Registro de Propiedad Industrial en el país de su inscripción. Ni la nueva Ley de patentes ni las modificaciones introducidas a la Ley de hipoteca mobiliaria se percatan de estos eventuales problemas de orden práctico, lo cual no facilita el otorgamiento de hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial extranjeros.

³¹ Vid. Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 diciembre 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, DO 2002 L 3, modificado por el Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo, de 18 diciembre 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) n° 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, DO 2006 L 386/14.

³² Vid. art. 23 que no hace referencia a que podrán darse en garantía sino a su transmisión, Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 julio 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, DO 1994 L227/1, modificado por el Reglamento (CE) n° 1650/2003 del Consejo, de 18 junio 2003, DO 2003 L 245/28, el Reglamento (CE) n° 873/ 2004 del Consejo, de 29 de abril, DO 2004 L 162/38 y por el Reglamento (CE) n° 15/2008 del Consejo, de 20 diciembre 2007, DO 2008 L 8/2.

³³ Vid. C. Górriz López, “Hipoteca mobiliaria de una patente”, *Actas de Derecho industrial*, vol. 30, 2009–2010, pp. 273–294, esp. p. 284. El autor consideraba posible ya antes de las modificaciones la posibilidad de la hipoteca mobiliaria sobre patentes extranjeras.

Así mismo, dentro de esta lista abierta de propiedad industrial, el legislador incluye en los apartados siguientes del art. 45 LHMPD el nombre de dominio, cuya problemática será abordada en el ap. 5) *infra* del artículo.

Además, es posible otorgar una garantía tanto respecto de la propiedad industrial como respecto a la solicitud de concesión (art. 45.2º LHMPD) en coherencia con la legislación especial (art. 82.1º LP/2015, art. 74.1º LP/1986, art. 46.2º LM)³⁴.

Las modificaciones que introduce la LP/2015 LHMPD también representan un avance al referirse expresamente a los derechos de propiedad intelectual que pueden ser hipotecados. Los derechos de propiedad intelectual que pueden ser objeto de una hipoteca mobiliaria son los derechos de explotación de la obra y todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión *inter vivos*. La calificación a esta determinación del objeto sobre el que recae la hipoteca es un signo francamente positivo, acorde con la interpretación mayoritaria de la doctrina que se remitía a la legislación especial para definir los derechos de propiedad intelectual hipotecables³⁵. Por tanto, quedan al margen los derechos morales de las obras (art. 14 Ley de Propiedad Intelectual –LPI–) y el derecho de participación en la reventa de originales plásticos³⁶ al no resultar incluidos dentro de los derechos de propiedad intelectual con contenido patrimonial³⁷. En conclusión, no podrá otorgarse una hipoteca mobiliaria sobre los derechos morales de autor, sino solamente sobre los derechos de explotación de la obra, por ser los anteriores personalísimos y quedar fuera del comercio³⁸. Por consiguiente, se consigue formalmente una alineación del apartado 1 del art. 46 LHMPD con el art. 53.1º LPI.

Finalmente, el art. 46.1º LHMPD especifica que los derechos de explotación de una obra cinematográfica también podrán sujetarse a una hipoteca mobiliaria.

³⁴ En Derecho comparado, cuando no se distingue entre solicitud de concesión y derecho protegido, se considera que es posible gravar la solicitud de derecho de propiedad industrial en tanto en cuanto es enajenable. L. Zelechowski, “Securitization of patents and trademarks: the Polish perspective in comparative perspective”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, nº 8, 2009, pp. 549–558, p. 551.

³⁵ Vid. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato y M.J. Marín López, *Tratado... op. cit.*, p. 103.

³⁶ Art. 6 Ley 3/2008 de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

³⁷ A. Domínguez Luelmo, *La hipoteca de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2006, pp. 91–92.

³⁸ J.L. García-Pita y Lastres, “La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento, en el Derecho mercantil” en U. Nieto Carol y M. Muñoz Cervera (coords.), *Tratado de Garantías en la contratación mercantil*, t. II, Garantías reales, vol. 1. Garantías mobiliarias, Madrid, Civitas, 1996, pp. 149–331, p. 300.

Dicha alusión sobre un tipo de derecho de propiedad intelectual no se producía antes de las modificaciones expresamente en la ley. Las obras cinematográficas se caracterizan en la legislación española como los únicos de derechos de propiedad intelectual que poseen una normativa específica y diferenciada: el Decreto 387/1970, de 31 de diciembre, relativo a la hipoteca mobiliaria sobre obras cinematográficas, vigente por el RD Legislativo 1/1996, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual³⁹.

En los trabajos internacionales recientes, por una parte la CNUDMI no entra a calificar el problema de los objetos de propiedad industrial e intelectual que pueden ser gravados ni en la *Guía* ni en el *Suplemento*. La CNUDMI concibe dicho problema como un asunto preliminar que podrá ser determinado por la *lex loci protectionis*⁴⁰. Por otra parte, los principios CLIP califican las cuestiones del objeto de la garantía para que pueda ser gravado dentro de la reserva a la *lex loci protectionis* en virtud de del art. 3:802 (2), apartado (a).

2. Legitimación activa

Será posible en España ampliar el número de sujetos legitimados para constituir una hipoteca mobiliaria a raíz de la introducción del apartado segundo en el art. 45 LHMPD. La Ley nombra tanto al propietario como al licenciario con facultad de ceder su derechos de propiedad industrial a tercero (art. 45.2° LHMPSD). Esto supone un avance muy positivo en comparación con la redacción anterior, la cual no se refería a la legitimación y era necesario recurrir a las reglas generales (art. 1857.2° y 3° Cc). Tradicionalmente la doctrina no deducía de las reglas generales que los licenciarios, ni siquiera exclusivos pudieran constituir hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial⁴¹. Nuestra legislación se moderniza en este aspecto de forma similar a la visión expresada en el *Suplemento* de CNUDMI, el cual se muestra favorable a que el propietario, el licenciario o el

³⁹ En Derecho comparado también es común una legislación especial a la obra cinematográfica. J. Marco Molina, "Comentario al art. 53 de la LPI", en R. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 851-870, esp. p. 853.

⁴⁰ *Vid. Guía*, Recomendación 13 y *Suplemento* p. 142 pár. 287. "la determinación de si un bien (incluida la propiedad intelectual) es o no transferible o gravable es una cuestión preliminar que deberá dilucidarse antes de la constitución de una garantía real y que no se aborda en las recomendaciones sobre conflictos de leyes de la *Guía*. Por ello, en la medida en que otras reglas de conflictos de leyes remitan lo relativo a la transferibilidad de la propiedad intelectual a la ley del lugar (Estado) en donde dicha propiedad esté protegida (la *lex loci protectionis*, también llamada *lex protectionis*), la *Guía* no afectará a esas reglas".

⁴¹ M. Curto Polo, "La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual" en Bercovitz Rodríguez Cano (ed.), *Contratos mercantiles*, t. III, Pamplona, Aranzadi, 2009, p. 512; A. Carrasco Perera, *op. cit.*, p. 107; C. Górriz López, *loc. cit.*, p. 277.

licenciatario puedan gravar sus derechos si son transmisibles según la legislación aplicable⁴². Nuestra ley (LHMPSD) no contempla al licenciante expresamente, quizá porque considere que el concepto de “propietario” incluye al de licenciante. Aunque haya ocasiones en que el propietario y el licenciante coincidan en la misma persona, parecería adecuado sustituir el término propietario por “titular de derechos”. Con el mencionado cambio se englobaría, sin duda, al licenciante. El licenciatario puede claramente constituir hipoteca sobre el derecho que adquiere sobre la propiedad industrial si es susceptible de ceder su derecho a un tercero, resultando indiferente que la licencia de la que sea titular sea exclusiva o no exclusiva. Cuando el contrato de licencia de un licenciatario se refiere solamente a una parte del territorio o para alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, el otorgamiento de hipoteca tendrá las limitaciones contractuales. En consecuencia, el licenciatario no podrá hipotecar los derechos que no se incluyen en el contrato de licencia siguiendo el principio *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet*. La legitimación del otorgante de la garantía se establece en función de si es posible la transferencia de los derechos de propiedad industrial. Nuestra legislación especial también sigue este razonamiento, siendo la transmisibilidad del objeto, la condición necesaria para que pueda ser otorgada en garantía. Así la patente o solicitud de patente (art. 82.1º LP/2015, art. 74.1º LP), la marca o la solicitud de la marca (art. 46.2º Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) y el diseño (art. 59.1º Ley 20/2003, de 7 julio Protección Jurídica del diseño industrial). De forma que podríamos sostener la hipotecabilidad de otros derechos de propiedad industrial por su transmisibilidad, a pesar de que la ley especial no lo contemple expresamente, como los casos de la Ley de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y la Ley del régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales (art. 20.2º)⁴³.

Respecto a la Propiedad intelectual, la modificación del art. 46 LHMPSD en su apartado segundo, confirma lo que venía admitiendo la doctrina, la posibilidad de constitución por el cesionario de derechos de propiedad intelectual de una hipoteca, incluso sin diferenciar entre cesionario en exclusiva o parcial⁴⁴. No

⁴² *Suplemento* de CNUDMI, p. 7, pár.14.

⁴³ El obtentor podrá someterse su derecho a hipoteca, a pesar de que su ley especial no lo diga expresamente.

⁴⁴ J. Rams Albesa y A. Fernández-Tresguerres García, “La hipoteca y el embargo sobre los derechos de explotación de la ley de 11 noviembre 1987”, *Revista Jurídica del Notariado*, Abril-Junio 1994, pp. 177-209, esp. p. 187; A. Domínguez Luelmo, *op. cit.*, p. 16 cree que la enmienda al Anteproyecto de LPI que hoy contemplamos en la LPI al utilizar la expresión “los derechos de explotación de las obras” y no los derechos de explotación pertenecientes al autor, era un signo evidente de que se incluía a los derechos del cesionario en exclusiva.

obstante, lo que sigue sin precisarse es la necesidad de autorización por parte del autor, lo cual en la normativa española puede ser necesario según el tipo de propiedad intelectual gravada. Mientras que para películas cinematográficas es el productor el cesionario exclusivo y no necesita consentimiento de autores⁴⁵, no resulta así para otro tipo de cesionarios de propiedad intelectual⁴⁶. La LHMPSD exige que el cesionario tenga facultad para enajenar su derecho a tercero. Como consecuencia habrá que acudir a la LPI para determinar si el cesionario posee esta facultad. De acuerdo a la ley española se distingue entre cesionario en exclusiva, que puede transmitir su derecho, si bien con consentimiento expreso del cedente; y el cesionario no exclusivo cuyo derecho es intransmisible, salvo que se produzca como consecuencia de disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria⁴⁷.

En definitiva, la ley se aparta de su tradicional silencio respecto a si el cesionario podía constituir una garantía, dejando de ser una incógnita o el resultado de una interpretación doctrinal, para dar paso a la afirmación de que el cesionario puede ser sujeto de la relación jurídica constituyendo una garantía sobre sus derechos. Sin embargo, la Ley nos introduce el término de cesionario parcial, como contrapuesto a no exclusivo, aunque la LPI no utiliza esta terminología. En la LPI observamos que aparecen los términos de cesionario exclusivo o no exclusivo. Mientras que el término parcial se suele usar para la obra (“los actos de reproducción parcial”⁴⁸, “la reproducción total o parcial”⁴⁹, “la publicación o difusión total o parcial”⁵⁰). Si la LHMPSD pretendía adaptarse específicamente a la LPI, como parece en algunos preceptos, debería adaptarse manteniendo un orden más sistemático. Al utilizar una terminología diferente, podría crear también incertidumbre en su interpretación.

El *Suplemento* de CNUDMI se muestra consciente de que el otorgante de la garantía debería estar legitimado para gravar el bien, e incluso reconoce que el derecho interno de la propiedad industrial e intelectual, impone requisitos para la constitución de una garantía sobre dichos objetos⁵¹. Un ejemplo de las diferencias entre nuestra legislación y las recomendaciones de CNUDMI, lo observamos en el hecho de que esta última permite que el sujeto legitimado para gravarlo lo sea en el momento de la conclusión del acuerdo de garantía o con posterior-

⁴⁵ Art. 2 Decreto de 31 diciembre 1970 sobre hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas.

⁴⁶ Art. 49 LPI.

⁴⁷ *Vid.* arts. 49 y 50.1 LPI. En la doctrina A. Carrasco Perera, *op. cit.*, p. 105.

⁴⁸ Art. 32.4º LPI.

⁴⁹ Art. 90 LPI.

⁵⁰ Art. 138 LPI.

⁵¹ *Suplemento* de CNUDMI, p. 42, pár.82.

ridad a ella. Para este aspecto resultaría aplicable la reserva prevista en el apartado b) de la recomendación 4 de la *Guía* de CNUDMI. Por tanto, cualquier incompatibilidad entre las recomendaciones del *Suplemento* y el derecho interno de propiedad industrial e intelectual, se resolverá a favor de la regulación de propiedad industrial e intelectual. En consecuencia, será la *lex loci protectionis* la que regirá el aspecto de la legitimación para constituir garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual.

En el art. 3:802 (2) en el apartado (b) los Principios CLIP proponen que la cuestión referida a la propiedad del derecho de propiedad industrial e intelectual que sea utilizado como garantía se determine de acuerdo a la *lex loci protectionis*. Este principio aparece en concordancia con el principio general de derecho aplicable (art. 3:102), el principio de titularidad originaria (art. 3:201), el principio de transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 3:301) y el de cotitularidad originaria y transmisibilidad de cuotas (art. 3:401).

3. Registro de derechos

En este aspecto las modificaciones introducidas por la nueva LP en la LHM-PSD tienen dos dimensiones importantes en la esfera registral de los derechos de propiedad industrial e intelectual y de sus respectivas garantías. Por un lado, la negación expresa de constituir hipoteca sobre derechos de propiedad industrial o intelectual no registrados se produce por primera vez de manera legal. Por otro lado, el carácter constitutivo o no de la inscripción de la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en el Registro de Bienes Muebles queda aclarado legalmente a favor de la primera opción.

Con respecto a la primera dimensión, tanto para los derechos de propiedad industrial como para los derechos de propiedad intelectual, los nuevos apartados terceros de los arts. 45 y 46 LHMPD, introducen con claridad la prohibición de sujetar a hipoteca mobiliaria derechos de propiedad industrial e intelectual registrables, pero no registrados. La mencionada norma implica el tratamiento uniforme para los derechos de propiedad industrial e intelectual, si bien dichos derechos poseen normativa diferenciada en cuanto a su existencia y registro. Por ejemplo, las patentes deberán estar registradas para iniciar su existencia, en contraste los derechos de autor nacen con su creación y por tanto, sin necesidad de registro. Por consiguiente, de acuerdo a la legislación española, los derechos sobre todo tipo de propiedad industrial o intelectual deberán previamente a la constitución de la hipoteca mobiliaria haber sido inscritos en su correspondiente Registro. En España estos registros son: la Oficina Española de Patentes y Marcas para propiedad industrial y el Registro de la Propiedad Intelectual para propiedad intelectual. Con anterioridad a las modificaciones de la HMPSD, parte de

la doctrina mercantilista y civilista venía sosteniendo que la inscripción en el Registro de la propiedad intelectual era requisito previo al otorgamiento de la escritura pública⁵². La introducción expresa del registro de derechos de propiedad intelectual, previamente a la hipoteca mobiliaria sobre los derechos mencionados, implica una sistematización en nuestro ordenamiento jurídico, porque la identificación del objeto necesaria en la escritura pública requiere fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial, (*vid.* art. 47 LHMPSD). Ya en la *Exposición de Motivos* de la LHMPSD se aludía al carácter esencialmente formal de la propiedad industrial e intelectual. La perfecta adecuación a la vida registral de las propiedades especiales determinaba su identificación, de forma que era uno de los elementos que habían sido tomados en consideración para incluir los derechos de propiedad industrial e intelectual bajo la figura de la hipoteca mobiliaria⁵³. Estas características formales que permiten la fácil identificación sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual siguen presentando inconvenientes en un contexto doméstico e internacional; porque no se ven favorecidas las operaciones de garantía sobre dichos bienes inmateriales. Por un lado, nuestra legislación no permite el otorgamiento sobre derechos de propiedad industrial que se caracteriza por su no publicidad, como los secretos industriales o *know-how*. Por otro lado, en operaciones donde son varios los derechos de propiedad intelectual los que se otorgan como garantía para un préstamo hipotecario, nuestro sistema obliga a inscribir los derechos en todas los Registros que resulten competentes, lo cual dificulta el otorgamiento de hipoteca mobiliaria sobre derechos extranjeros en un contexto internacional, al no existir dichos Registros especiales en todos los Estados. Debemos recordar también en este punto que el art. 5.2º de la Convención de Berna prohíbe la imposición de forma para el goce y el ejercicio de derechos sobre las obras literarias y artísticas⁵⁴.

Con respecto a la obligación de registrar los derechos de propiedad industrial e intelectual, el *Suplemento* de CNUDMI contempla que el Derecho interno de un Estado pueda exigir la inscripción de un aviso o documento probatorio de la garantía constituida en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Esto nos puede llevar a integrar dicha obligación de registro dentro del alcance de la *lex loci protectionis*. En cualquier caso, siempre el Estado que adopte la

⁵² A. Carrasco Perera, *op. cit.*, pp. 63–64, J. Rams Albesa y A. Fernández-Tresguerres García, *loc. cit.*, p. 201. A. Pau Pedrón, “La hipoteca de propiedad intelectual”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 642, 1997, pp. 1147–1174, esp. p. 1767.

⁵³ *Vid.* J.B. Vallet de Goytisolo, *Estudios sobre garantías reales*, 2ª ed., Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 403–404.

⁵⁴ *Cf.* S. Mitsdörffer, *Sicherungsrechte an Schutzrechten*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2014, pp. 79–80.

Guía o el *Suplemento* podrá aplicar su derecho de propiedad industrial o intelectual en caso de incompatibilidad con los instrumentos de CNUDMI.

El art. 3:802 (2) de los Principios CLIP en el apartado (d) considera que cualquier requisito de inscripción en registros de propiedad intelectual debe ser regido por la ley del Estado para el que se reclama la protección así como los efectos de la inscripción o falta de inscripción en tales registros. En el punto de los registros específicos sobre bienes inmateriales pueden coincidir las recomendaciones de CNUDMI y los Principios CLIP.

La segunda dimensión de los efectos registrales se refiere al alcance de las inscripciones en el Registro de Bienes Muebles. Dicho alcance ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencia contradictoria en cuanto a su efecto constitutivo o meramente declarativo⁵⁵. El hecho de que la última frase del nuevo apartado quinto del art. 45 (y del art. 46) LHMPD exprese que: “La garantía se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles” cierra el debate a favor de su carácter constitutivo. Sin embargo, las garantías sobre propiedad industrial e intelectual no sólo deben aparecer inscritas en el Registro de Bienes Muebles, sino que también deben estar en su correspondiente Registro especial.

El apartado quinto de los arts. 45 y 46 describe el sistema de funcionamiento de los Registros españoles⁵⁶. Nuestro sistema registral presenta ventajas en relación con otros del Derecho comparado, precisamente por la coordinación de Registros generales y especiales, evitando a las partes interesadas tener que realizar una segunda inscripción. El Registrador del Registro de Bienes Muebles remite de oficio certificación del contenido del asiento practicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas o al Registro de Propiedad Intelectual⁵⁷. Debe-

⁵⁵ Cf. P. Martín Aresti, “Comentario al art. 46”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2ª ed., Aranzadi, 2008, pp. 788–789.

⁵⁶ Art. 45.5º LHMPD: “Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles”.

⁵⁷ El hecho de que el Registrador en el Registro de Bienes Muebles remita de oficio al Registro especial (Oficina Española de Patentes y Marcas, o Registro de la propiedad intelectual en su caso) para que conste en el último indica que el encargado del Registro especial no tiene poder calificador y debe extender el asiento en el Registro especial. *Vid.* en este sentido, J. Massaguer, “Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, *La Ley*, 1995, nº 4, pp. 1166–1180, p. 1175. El Derecho polaco tras la reforma de 2009 se haya en situación similar a la española: “*registration of registered pledge in IPR registers will now be made ex officio, as soon as the Patent Offices receives the court’s decision on registration of the pledge in the register of pledges. Until now, the registration of*

mos destacar que esta situación de coordinación ya se producía con anterioridad a las modificaciones en virtud del art. 76 de la LHMPD⁵⁸.

La coordinación automática de Registros era la solución que el propio sistema presentaba ante las contradicciones legales en cuanto al efecto del alcance de registro de la garantía sobre propiedad industrial e intelectual. El art. 82.1 de la nueva LP menciona expresamente que la constitución de hipoteca mobiliaria sobre patente se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles y dicha inscripción se notificará al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. Dicho artículo concluye que “a estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos”. Sin embargo, la nueva LP no ha rectificado sus artículos para que el sistema ganara en coherencia. Nos referimos a que el artículo dedicado a la eficacia del registro de patentes no haya mencionado las inscripciones de las garantías sobre patentes, obligando al igual que tradicionalmente a que los actos o negocios jurídicos sobre patentes para que surtan efectos frente a terceros deban estar inscritos en el Registro de Patentes (art. 79.2° LP/2015⁵⁹).

Con respecto a las inscripciones en registros generales de garantía, la propuesta de CLIP considera que la ley aplicable a los requisitos de inscripción en un registro general de garantías reales debe ser la del Estado en que el otorgante tenga su residencia habitual en el momento de inscripción de la garantía real [art. 3:802 (1)(b)]. Por tanto, los Principios CLIP mantienen una diferenciación de la ley aplicable a los requisitos de inscripción en función de si el registro es un registro general de garantías reales o es un registro de propiedad intelectual. Dicha diferenciación no se haya en el *Suplemento* de CNUDMI.

4. Extensión objetiva de la hipoteca mobiliaria

Los artículos 45.4 y 45.6 de la LHMPD hacen referencia al concepto de extensión de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Terminológicamente las modificaciones acaban con la distinción entre

registration of registered pledge in IPR registers could be made only at the request of the grantor or the secured creditor” en L. Zelechowski, *loc. cit.*, p. 556.

⁵⁸ F. García Solé y F.J. Gómez Gállego, *Derecho de los bienes muebles Financiación y garantías en la contratación mobiliaria*, Madrid y Barcelona, Marcial Pons, 2002, pp. 245–246.

⁵⁹ Solución similar en parte del Derecho comparado, se requiere la inscripción en el Registro de Propiedad industrial para que los actos sean oponibles frente a terceros, *v.gr.*, art. 42.1° de la Ley belga de patentes. Sin embargo, las garantías sobre patentes no tienen la obligación de registrarse en Derecho alemán, ya que la Ley alemana de patentes no tiene ningún artículo al respecto. La *Guía* recomienda que se reconozca la inscripción en el registro especial pertinente como método alternativo para lograr la oponibilidad a terceros, salvo en la medida en que la ley de propiedad intelectual disponga otra cosa, *Suplemento* sobre propiedad intelectual de CNUDMI, párrafos 121 a 129.

“derechos principales” y “derechos accesorios”, tan criticada por la doctrina⁶⁰. Dichas disposiciones establecen una clara diferenciación entre la extensión de la garantía entre la propiedad industrial y ese mismo aspecto en la propiedad intelectual⁶¹. La LHMPD elimina la posibilidad de pacto en contrario a la extensión de la garantía a derechos y mejoras de la propiedad industrial, incluyendo por tales los resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados⁶². De manera que la extensión a las mencionadas mejoras se produce automáticamente⁶³.

En contraste, con respecto a la garantía hipotecaria sobre propiedad intelectual, las partes siguen teniendo la posibilidad de modular la extensión objetiva de la garantía. La diferencia con la redacción anterior a las modificaciones estriba en que son las partes las que tienen que pactar la extensión de la hipoteca mobiliaria a traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Así, con respecto a la propiedad intelectual la regla general será que no extiende la garantía a las mencionadas transformaciones de la obra cuando las partes no lo acuerdan.

Las citadas disposiciones eran calificadas por algún autor como normas de carácter “semidispositivo”⁶⁴. Pero a partir de las modificaciones de la LP, dicha calificación parece que no será válida con respecto a la extensión de la hipoteca mobiliaria de propiedad industrial.

Por su parte, el *Suplemento* de CNUDMI no hace referencia a la extensión de la garantía como aspecto contractual⁶⁵. Más bien se puede entender incluidas las mejoras dentro del concepto de propiedad intelectual futura. El *Suplemento* se remite al Derecho interno de propiedad industrial e intelectual para ejemplificar como determinadas mejoras pueden ser automáticamente incluidas dentro del concepto de garantía real o por el contrario, son derechos separados de la propiedad industrial e intelectual que fueron gravados en un primer momento. Debido a la disparidad legislativa en Derecho comparado, la *Guía* simplemente recomienda al acreedor garantizado adoptar una postura prudente. La postura

⁶⁰ Vid. A. Pau Padrón, “La hipoteca de propiedad intelectual”, *loc. cit.*, p. 1755. F. Gómez-Acebo Santos, *La hipoteca de propiedad intelectual y propiedad industrial*, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1961, p. 21.

⁶¹ Compárese con la redacción anterior del art. 46 LHMPD.

⁶² Idea que entendía preferible F. Gómez-Acebo Santos, *op. cit.*, p. 22.

⁶³ Al igual que lo que establecía la redacción anterior del art. 46 para la propiedad industrial. Vid. A. Carrasco Perera, *op. cit.*, p. 108.

⁶⁴ Vid., J.L. García-Pita y Lastres, “La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento, en el Derecho mercantil”, *loc. cit.*, p. 299.

⁶⁵ Vid. *Suplemento*, p. 105, pár. 222.

prudente consistirá en describir en el acuerdo de garantía que las futuras mejoras deberán ser gravadas directamente⁶⁶.

Sin embargo, resulta controvertido que la *lex loci protectionis* deba regir la extensión de la garantía, si la modulación de la extensión puede ser acordada por las partes. Según los principios CLIP podríamos entender comprendida la extensión de la garantía dentro del concepto del alcance del acuerdo de la garantía, y si esto fuera así, la ley aplicable sería la ley donde el otorgante tenga su residencia habitual (art. 3:802, apartado a)⁶⁷.

5. Nuevo objeto: hipoteca sobre nombre de dominio

Aun habiendo controversia en torno a la naturaleza jurídica del nombre de dominio y en qué medida puede ser un tipo de propiedad, dicha situación no ha impedido su otorgamiento en garantía de forma sencilla en una declaración de financiación en las administraciones nacionales de EE UU. Las jurisdicciones favorables a las garantías sobre nombres de dominio no contienen una legislación específica autorizando la posibilidad de hipotecar los nombres de dominio, sino que en la práctica se constituyen garantías sobre ellos; porque la legislación general de garantías no lo excluye y, por tanto, se entienden incluidos en la definición de “*general intangibles*”⁶⁸. Incluso algunos estudios llegan a enunciar que los derechos sobre nombres de dominio son el tipo de propiedad mobiliaria que los legisladores pretendían incluir en la categoría de “*general intangible*”⁶⁹.

Cabe destacar que tampoco existe una legislación federal que se ocupe de las cesiones de nombres de dominio ni del registro de las garantías sobre nombres de dominio en los países más propensos a utilizar como “*collateral*” los nombres de dominio⁷⁰. La cualidad que permite crear garantías sobre nombres de dominio

⁶⁶ Vid. Suplemento, p. 56, pár.117.

⁶⁷ En el contexto de los bienes corporales respecto al alcance de una reserva de dominio, vid., J.C.

Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 640.

⁶⁸ J. Krisko, “U.C.C. Revised Article 9: Can Domain Names Provide Security for New Economy Businesses?”, *North Carolina L. Rev.*, vol. 79, 2000–2001, pp. 1178–1188, pp. 1184–1185; X–T Nguyen, “Intellectual Property Financing: Security Interests in Domain Names and Web contents”, *Texas Wesleyan L. Rev.*, vol. 8, 2002, pp. 489–504, p. 492; J.M. Moringiello, “Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future”, *University of Cincinnati L. Rev.*, vol. 72, 2003, pp. 95–150, pp. 126–127; J.R. Wiedmann, “Evolving Property Rights in Domain Names”, *Law School Student Scholarship. Paper 86*, 2010, pp. 1–29, pp. esp. 24–29, http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/86; M. Lastiri Santiago, *La comercialización del nombre de dominio, Régimen jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 306.

⁶⁹ Cf. “*domain name rights are the sort of personal property rights that the drafters intended the general intangibles category to include*”, J. Krisko, *loc. cit.*, p. 1185.

⁷⁰ X–T Nguyen, *loc. cit.*, p. 494.

se fundamenta en que el deudor puede transmitir los derechos del nombre de dominio⁷¹. El ejemplo más representativo se encuentra en el art. 9 del *Uniform Commercial Code*. Sin embargo, la prueba de fuego del *security interest* sobre el nombre de dominio se encuentra en la fase de ejecución. En la práctica contractual de los acuerdos de registros de nombres de dominio con la entidad registradora suelen existir cláusulas que limitan la cesión de los derechos sobre el nombre de dominio. En EE UU estas cláusulas no son válidas si impiden la capacidad del deudor de constitución de garantías sobre nombres de dominio (sección 9–408 UCC)⁷². Así, la parte asegurada puede ejecutar su garantía sobre el nombre de dominio al igual que sobre otro “*general intangible*”. Además, aunque se prohíba la cesión de los derechos del nombre de dominio en el contrato de registro, el acreedor garantizado puede ejecutar los llamados *proceeds* del nombre de dominio frente a la entidad registradora. Los *proceeds* son los ingresos que se perciben por la venta, permuta, cobro u otra disposición del objeto de la garantía; y los derechos que surgen de la garantía [sección 9–102(a)(64) UCC].

Por otra parte, los nombres de dominio geográficos alemanes pueden darse en prenda, precisamente por su característica de ser transferibles⁷³. Además, el Tribunal Supremo alemán confirmó la embargabilidad de los nombres de dominio .de⁷⁴.

El nuevo art. 45.6º LHMPD se refiere exclusivamente a los nombres de dominio: “Respecto a los nombres de dominio en Internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable”. Se deduce de este apartado que el nombre de dominio puede ser objeto de hipoteca mobiliaria si es susceptible de enajenación voluntaria conforme a la normativa aplicable. En una primera aproximación, debe ser calificado de positivo que la normativa española reconozca la hipotecabilidad de los nombres de dominio, por dos razones. La primera es jurídica y la segunda es de índole económica. La primera razón se deriva del principio de legalidad de nuestro sistema, que regula la posibilidad de hipoteca de derechos especiales en su correspondiente ley (LM, LP), pero no se concibe tal derecho en los nombres de dominio. De forma que si estamos ante un

⁷¹ A. Freeman, “Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can Take Them in This New Type of Hybrid Property”, *ABI Law Review*, 2002, vol. 10, pp. 853–889, esp. pp. 883–884.

⁷² A. Freeman, *ibid.*, p. 886, J. Krisko A., *loc. cit.*, p. 1187.

⁷³ Vid. C. Birner, *Die Internet-Domain als Vermögensrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck 2005, pp. 111–113.

⁷⁴ BGH 5.7.05, VII ZB 5/05.

sistema de regulación exhaustiva y la ley que contempla las garantías sobre activos intangibles no se pronuncia respecto a realizar garantías sobre nombres de dominio, la eventual práctica de realizarlas estaba como mínimo en una situación de alegalidad, o incluso de ilegalidad al no permitir nuestra ley tal posibilidad (*vid.* art. 12 LHMPD)⁷⁵. En contraste, ahora se proclama su legalidad. La segunda razón es puramente económica. Puede ocurrir que el valor patrimonial de una empresa radique en buena medida en su nombre de dominio, de forma que tener una garantía sobre la propiedad industrial e intelectual de una empresa que no abarque su correspondiente nombre de dominio, carecería de sentido desde el punto de vista del acreedor, por ejemplo, pensemos en la sociedad *Booking.com*. Asimismo una empresa que se dedique exclusivamente al negocio de los nombres de dominio parece que para obtener financiación podrá otorgar en garantía el portfolio de sus bienes, que no es otro que los nombres de dominio registrados a su nombre.

La pregunta clave es determinar a qué tipo de nombres de dominio se está refiriendo la norma española. Los nombres de dominio de primer nivel se clasifican en nombres de dominio genéricos y geográficos. Los nombres de dominio genéricos actualmente pueden ser cientos tras el proceso de expansión de ICANN⁷⁶. Cada nombre de dominio genérico depende de una entidad que se encarga de su gestión global, la cual es nombrada por la ICANN⁷⁷. Los nombres de dominio geográficos son gestionados por una entidad designada por IANA. La entidad designada puede establecer la regulación y gestión independiente de otros nombres de dominio geográficos. Así, para los nombres de dominio geográficos en nuestro país, la asignación de los mismos corresponde a la empresa pública Red.es. Los nombres de dominio geográficos pueden mantener algún tipo de asociación con el país al cual se vincula el nombre de dominio, es decir, para poder registrarlos normalmente se exige una vinculación entre el registrante (futuro titular del registro) y el Estado geográfico o territorio (como el caso del “.eu” que se refiere a la Unión Europea)⁷⁸. El sufijo geográfico indica qué orga-

⁷⁵ Cf. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato y M.J. Marín López, *op. cit.*, p. 111. el dominio de Internet aparece como activo hipotecable de empresa virtual a través de la hipoteca de propiedad industrial.

⁷⁶ P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Civitas, 2015, pp. 60–63; B.S. Jiménez Gómez, “Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio”, *Arbitraje*, vol. VIII, nº 2, 2015, pp. 379–415, esp. p. 381; M. Lastiri Santiago, *op. cit.*, pp. 30–31.

⁷⁷ Cf. A. Agustino Guilayn, *Nombres de dominio, normativa internacional, comunitaria española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008, p. 20.

⁷⁸ *Vid.*, A. Agustino Guilayn, *op. cit.*, pp. 23, 83 y 92. Para registrar un nombre de dominio “.eu” se requieren que las personas físicas y jurídicas residan en la UE, mientras que para registrar un dominio “.es” se exige de manera más genérica que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

nización nacional ha asignado el nombre⁷⁹. Sin embargo, también existen nombres de dominio geográfico de registro abierto⁸⁰.

Dado que la normativa española no especifica que se aplique a un tipo de nombre de dominio, en nuestra opinión se puede aplicar potencialmente a todos. El supuesto podría ser el siguiente: un empresario que tiene distintos bienes y entre ellos dos nombres de dominio, uno “.es” y otro “.com”, ¿no debería poder dar en garantía ambos? o ¿el futuro acreedor no estará interesado en ambos con vistas a su valoración? Hay que matizar que los nombres de dominio más valorados en el mercado son los “.com”; quizá porque los nombres “.com” son más utilizados en internet y en parte los más conocidos por los consumidores⁸¹. Negar poder garantizar los nombres genéricos llevaría a no poder hacer aflorar un valor latente e incluso realizable en el mercado. De modo que en principio entenderíamos incluidos todos los nombres de dominio, con la excepción de que exista una normativa que prohíba garantizarlos⁸². Esta normativa la podríamos encontrar en los nombres de dominio geográficos que no permitieran su libre transmisibilidad, caso que ocurría con los nombres “.es” hasta el año 2005⁸³.

Respecto al registro de los nombres de dominio sucede que éste no es un registro de gravámenes ni de titularidades al menos el del operador del registro, (el cual sólo es uno por cada nombre de dominio de primer nivel, por ejemplo, “.com”⁸⁴). El operador del registro es quien relaciona el nombre de dominio con la dirección IP y hace posible la conectividad en la Red. Quienes venden los nombres de dominio y registran el nombre del titular del mismo son los agentes registradores (“registrars”), que son empresas distintas con las que nos comuni-

⁷⁹ P. A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de internet*, op. cit., p. 56.

⁸⁰ A. Agustino y Guilayn, op. cit., p. 23.

⁸¹ P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de internet*, op.cit., p. 58; M. Lastiri Santiago, op. cit., pp. 47–48; J. Krisko, loc. cit., p. 1181,1183; X–T Nguyen, loc. cit., p. 491.

⁸² Vid., v.gr., las condiciones de contratación de DENIC la empresa alemana que asigna los nombres de dominio “.de” y cuyas condiciones expresamente reconocen la transferibilidad del nombre de dominio. O. Kopf, *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhaber*, Jena, JWV, 2006, p. 101.

⁸³ El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) según la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo supuso un avance con respecto al Plan original de los nombres de dominio “.es”.

⁸⁴ D. Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Hart, 2007, pp. 84–86. En el acuerdo que realiza ICANN con los operadores de registro se incluyen las obligaciones del operador, entre ellas la seguridad y estabilidad de la base de datos del registro o la obligación de notificar a los registradores los datos personales que guardan y su derecho a rectificación, pero no hacen referencia a la naturaleza jurídica del registro que deben mantener los operadores como un registro de titularidades.

camos si queremos registrar un nombre de dominio⁸⁵. Además, el sistema de registro de los mismos no fue diseñado para inscribir garantías sobre los mismos, por eso no existe ninguna alusión a las garantías en la Política Uniforme de la ICANN.

La determinación de la ley aplicable a los aspectos jurídico–reales de las garantías constituidas sobre nombres de dominio no está regulada de manera suficiente. La falta de regulación no es una buena solución si ocasiona incertidumbre acerca del uso de las operaciones de financiación sobre nombres de dominio⁸⁶. El primer efecto económico que ocasiona la existencia de incertidumbre acerca de su régimen jurídico se traslada al hecho de no se constituyen garantías sobre nombres de dominio, a pesar de la posibilidad de que el régimen jurídico lo permita. El segundo efecto consiste en que aunque se constituyan garantías sobre nombres de dominio, la propia incertidumbre jurídica se traducirá en un aumento del coste de financiación, bien a través del coste capital o bien por el endurecimiento de las condiciones del préstamo.

Determinar cuál es la *lex rei sitae* en estas transacciones plantea problemas específicos por la diversidad de nombres de dominio y de sus registros. En los nombres de dominio geográficos, la problemática en un primer momento parece menor. Existen nombres de dominio geográficos que se vinculan normalmente con el país al que van referido, por ejemplo, “.es”. Sin embargo, debemos destacar que el tipo de asociación del nombre de dominio geográfico con el país no es el mismo en todos los casos⁸⁷. La heterogeneidad se debe a que es el propio Estado, el que decide en su normativa sobre los nombres de dominio geográfico los requisitos de asignación. También existen nombres de dominio geográficos para cuyo registro, los países referidos no exigen requisitos de vinculación. Por ejemplo, “.tv” dominio de Tuvalu⁸⁸. El acrónimo “.tv” es muy valorado por las personas o empresas dedicadas al mundo de la televisión; sin embargo, pueden no tener ninguna conexión con Tuvalu y registrar un nombre de dominio de segundo nivel “.tv”. Por tanto, incluso para los nombres de dominio geográficos sería adecuado flexibilizar la vinculación con el Estado al que van referidos; porque puede que el nombre de dominio geográfico no tenga ninguna relación real con dicho país.

⁸⁵ Por ejemplo, solamente para nombres de dominio “.es” encontramos 102 agentes registradores, consultado el 3 abril 2016 en <http://www.dominios.es/>

⁸⁶ Incluso en los EE UU, Estado donde más se realizan este tipo de operaciones, la doctrina ha constatado que sería deseable una uniformidad nacional respecto a la localización de un nombre de dominio. Vid. J. M. Moringiello, *loc. cit.*, p. 146.

⁸⁷ Los requisitos pueden variar desde la exigencia de presencia local, relaciones comerciales con el país o tener validada una marca en el país hasta exigir un contacto administrativo local.

⁸⁸ Vid. Agustino Guilayn, *op. cit.*, p. 23

En los nombres de dominio genéricos se proyecta con mayor amplitud las dificultades de determinación de la ley aplicable a los aspectos jurídico–reales sobre las garantías constituidas sobre estos nombres de dominio. En la legislación estadounidense (ACPA⁸⁹) cabe encontrar unas normas relativas a la situación de los nombres de dominio. Dichas normas no están pensadas para las garantías sobre nombres de dominio, sino para las acciones ejercitables por los titulares de marcas contra los registros abusivos de nombres de dominio. A los mencionados efectos, para el ejercicio de acciones *in rem*, un nombre de dominio se puede encontrar situado en el distrito judicial donde se halle el registrador, registro u otra autoridad de nombres de dominio que registró o cedió dicho nombre de dominio.

Teniendo en cuenta el significado de registro de los nombres de dominio, las posibles conexiones importantes son los siguientes: la ley del lugar de situación del registrador o la ley del lugar de situación del operador central del registro. Mientras que la ubicación del registrador puede estar situada en cualquier parte del mundo, dada la práctica de la ICANN de delegar a muchas empresas los registros de nombres de dominio, parece más relevante el lugar del operador central del registro del nombre de dominio. Las razones de la importancia del operador central vienen determinadas por el hecho de que sólo existe uno para cada tipo de nombre de dominio de primer nivel y el titular no puede cambiar de registro central, aunque sí de registrador⁹⁰.

IV. Conclusión

Las modificaciones que la LP introduce en la LHMPD representan un avance. La ley contempla una serie de cuestiones que antes no estaban incluidas. Entre estas cuestiones destaca que la Ley amplía el objeto de la hipoteca mobiliaria incluyendo expresamente el nombre de dominio, permite la expansión de los sujetos legitimados para constituir hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual (al licenciario o al cesionario) y ayuda a la clarificación de los efectos del Registro de Bienes Muebles. No obstante, el modelo se basa en la utilización de la legislación española para los derechos de propiedad industrial e intelectual españoles. Dicho modelo no contempla las particularidades que pueden plantear garantías reales sobre bienes inmateriales con conexiones con otros países.

⁸⁹ *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*, 15 U.S. Code § 1125 (d)(2)(c), 1999.

⁹⁰ *Vid.* J.M. Moringiello, *loc. cit.*, p. 146.

Las normas de Derecho internacional privado se basan en la aplicación de la *lex loci protectionis* a las operaciones internacionales de garantías sobre bienes inmateriales en nuestro ordenamiento jurídico. La *lex loci protectionis* origina la acumulación de numerosas leyes nacionales a las garantías sobre bienes inmateriales en un contexto internacional. Resultaría conveniente que las normas de Derecho internacional privado evolucionasen para facilitar estas transacciones de cara al futuro. Entre las alternativas para simplificar el tratamiento de las garantías internacionales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual destaca, en las recientes propuestas internacionales, el criterio de atribuir una mayor relevancia a la ley del lugar de situación del otorgante de la garantía.

Bibliografía

- Agustino y Guilayn, A.: *Nombres de dominio, normativa internacional, comunitaria española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008.
- Bariatti, S.: “The Law Applicable to Security Interests in Intellectual Property Rights”, *J. Pr. Int'l L.*, vol.6, n° 2, 2010, pp.395–416.
- Birner, C.: *Die Internet-Domain als Vermögensrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck 2005.
- Carrasco Perera, A., Cordero Lobato, E. y Marín López, M.J.: *Tratado de los Derechos de garantía*, 3ª ed., t. II, Cizur Menor, Aranzadi, 2015.
- CNUDMI: *Guía Legislativa de CNUDMI sobre las operaciones garantizadas* 2007, http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/security.html.
- CNUDMI: *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual*, 2010, http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/security.html.
- Curto Polo, M.: “La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual” en Bercovitz Rodríguez Cano (ed.): *Contratos mercantiles*, t. III, Pamplona, Aranzadi, 2009.
- De Miguel Asensio, P.A.: “La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II”, *AEDIPr*, t. VII, 2007, pp.375–406.
- : *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2000.
- : *Derecho privado de internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Civitas, 2015.
- Domínguez Luelmo, A.: *La hipoteca de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2006.
- European Max Planck Group on Intellectual Property: *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2013.
- Fawcett, J. y Torremans, P.: *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford, Oxford Private International Law Series, 2011.
- Fernández Rozas, J.C. y Sánchez Lorenzo, S.: *Derecho Internacional Privado*, 8ª ed., Cizur Menor, Civitas, 2015.

- Freeman, A.: "Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can Take Them in This New Type of Hybrid Property", *ABI Law Review*, vol. 10, 2002, pp. 853–889.
- García Solé, F. y Gómez Gállego, F.J.: *Derecho de los bienes muebles. Financiación y garantías en la contratación mobiliaria*, Madrid y Barcelona, Marcial Pons, 2002.
- García-Pita y Lastres, J.L.: "La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento, en el Derecho mercantil" en U. Nieto Carol y M. Muñoz Cervera (coords.), *Tratado de Garantías en la contratación mercantil*, t. II. Garantías reales, vol. 1, Garantías mobiliarias, Madrid, Civitas, 1996.
- Gómez-Acebo Santos, F.: *La hipoteca de propiedad intelectual y propiedad industrial*, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1961.
- Górriz López, C.: "Hipoteca mobiliaria de una patente", *Actas de Derecho industrial*, 2009–2010, vol. 30, pp. 273–294.
- Jiménez Gómez, B.S.: "Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio", *Arbitraje*, vol. VIII, nº 2, 2015, pp. 379–415.
- Knopf, H. P.: "Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative approach", *International Intellectual Property Law & Property*, 2002, pp. 90(1)–90(80).
- Kono, T.: *Intellectual Property and Private International Law Comparative perspectives*, Oxford, Hart, 2012.
- Kopf, O.: *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhaber*, Jena, JWV, 2006.
- Krisko, J.: "U.C.C. Revised Article 9: Can Domain Names Provide Security for New Economy Businesses?", *North Carolina L. Rev.*, vol. 79, 2000–2001, pp. 1178–1188.
- Lastiri Santiago, M.: *La comercialización del nombre de dominio. Régimen jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2014.
- Lindsay, D.: *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Hart, 2007.
- Marco Molina, J.: "Comentario al art. 53 de la LPI", en R. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007.
- Martín Aresti, P.: "Comentario al art. 46", en Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2ª ed., Aranzadi, 2008.
- Massaguer, J.: "Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *La Ley*, 1995, nº 4, pp. 1166–1180.
- Mitsdörffer, S.: *Sicherungsrechte an Schutzrechten*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2014.
- Moringiello, J.M.: "Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future", *University of Cincinnati L. Rev.*, vol. 72, 2003.
- Nguyen, X-T: "Intellectual Property Financing: Security Interests in Domain Names and Web contents", *Texas Wesleyan L. Rev.*, vol. 8, 2002, pp. 489–504.
- Pau Pedrón, A.: "La hipoteca de propiedad intelectual", *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 642, 1997, pp. 1147–1174.
- Rams Albesa J. y Fernández-Tresguerres García, A.: "La hipoteca y el embargo sobre los derechos de explotación de la ley de 11 noviembre 1987", *Revista Jurídica del Notariado*, Abril–Junio 1994, pp. 177–209.

-
- Tosato, A.: “The UNCITRAL Annex on Security Rights in IP: A Work in Progress”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2009, vol. 4, n° 10, pp. 743–750.
- Vallet de Goytisolo, J. B.: *Estudios sobre garantías reales*, 2ª ed., Madrid, Montecorvo, 1984.
- Wiedmann, J. R.: “Evolving Property Rights in Domain Names”, *Law School Student Scholarship Paper 86*, 2010, pp.1–29, http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/86.
- Zelechowski, L.: “Securitization of patents and trademarks: the Polish perspective in comparative perspective”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, n° 8, 2009, pp. 549–558.