



FACULTAD DE DERECHO

**GARANTÍAS “TANGIBLES” SOBRE BIENES
INTANGIBLES**

Autor: María Bilbao Aldama

Derecho Mercantil

Tutor: Mónica Martín de Vidales Godino

Madrid

2020

RESUMEN

Este trabajo pretende dar una visión general acerca de la utilización de garantías basadas en bienes intangibles, dada la creciente importancia que han ido ganando estos activos en las empresas y su importante labor en el acceso a financiación. El desarrollo se centra principalmente en la constitución de garantías reales bajo la figura de hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual, aunque también menciona otras formas de garantizar deudas utilizando este tipo de bienes, como la titulización. Para el estudio se ha recogido de una forma sintética toda la regulación tan dispersa que existe sobre la materia y se han presentado diversos problemas que pueden surgir en el tráfico de este tipo de garantías en relación a la valoración, posesión, localización, inscripción, división y delimitación de estos bienes inmateriales. Espero con este trabajo, aportar de una manera simple y estructurada una mejor comprensión sobre esta materia que ayude a impulsar la confianza del mercado en este tipo de garantías.

Palabras clave: garantía, hipoteca, intangible, posesión, registro, titulización.

ABSTRACT

This paper aims to provide an overview of the use of guarantees based on intangible assets, given the growing importance that these assets have been gaining in companies and their important role in the access to financing. It focuses mainly on the creation of security interests under the form of chattel mortgages on industrial and intellectual property, although it also mentions other ways of securing debt using this type of asset, such as securitization. For the study, it has been gathered in a synthetic way, all the dispersed regulation that exists on the matter and the diverse problems that can arise in the traffic of this type of guarantees in relation to the valuation, possession, location, inscription, division and delimitation of these intangible goods. I hope that this work will provide, in a simple and structured manner, a better understanding of this matter that will help to boost market confidence in this type of guarantee.

Keywords: guarantee, mortgage, intangible, possession, registration, securitization.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. PROPÓSITO Y MOTIVACIÓN.....	1
1.2. PARTES DEL TRABAJO	1
2. GARANTÍAS REALES	3
2.1. CONCEPTO	3
2.2. NATURALEZA JURÍDICA	4
2.3. CLASIFICACIÓN	5
2.3.1. <i>La prenda</i>	5
2.3.2. <i>La hipoteca inmobiliaria</i>	5
2.3.3. <i>La anticresis</i>	6
2.4. ESPECIAL MENCIÓN A LA HIPOTECA MOBILIARIA Y LA PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO	6
2.5. PROHIBICIÓN DEL PACTO COMISORIO	7
3. LOS ACTIVOS INTANGIBLES	8
3.1. CONCEPTO	8
3.2. CLASIFICACIÓN	9
3.2.1. <i>Propiedad industrial</i>	9
3.2.2. <i>Propiedad intelectual</i>	9
3.2.3. <i>Secretos empresariales</i>	10
4. LA HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE BIENES INMATERIALES	11
4.1. EL OBJETO	11
4.2. SUJETO	13
4.3. CONSTITUCIÓN.....	14
4.4. CONTENIDO.....	15
4.5. EXTINCIÓN	15
5. OTRAS FORMAS DE UTILIZAR BIENES INTANGIBLES COMO GARANTÍA	17
6. PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTAN ESTE TIPO DE GARANTÍAS.....	19
6.1. FORMAS DE VALORAR INTANGIBLES	19
6.1.1. <i>Valoración según los costes en el desarrollo</i>	19
6.1.2. <i>Valoración según los ingresos a futuro</i>	20
6.1.3. <i>Valoración por comparación</i>	20

6.1.4.	<i>Valoración según el valor añadido generado para el comprador.....</i>	21
6.2.	PÉRDIDA DE VALOR DEL BIEN INTANGIBLE.....	22
6.2.1.	<i>Cláusulas de vencimiento anticipado por disminución de la garantía.....</i>	22
6.2.2.	<i>Acción de devastación</i>	23
6.2.3.	<i>Autonomía de la voluntad</i>	24
6.3.	INTERNACIONALIDAD DE LAS GARANTÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES.....	25
6.4.	INDIVISIBILIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	27
6.5.	GARANTÍAS SOBRE BIENES INTANGIBLES FUTUROS	29
6.6.	LA HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE LA OBRA CINEMATOGRAFICA	29
6.7.	LA HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE BASES DE DATOS	30
7.	CONCLUSIONES.....	33
8.	BIBLIOGRAFÍA	36

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Art.	Artículo.
CC	Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
LHMPSD	Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.
RHMPSD	Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión.
DHMPC	Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas.
LPI	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
LH	Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.
RH	Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
UPOV	Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales
CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNMUDI	Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
CLIP	<i>Conflict of Laws in Intellectual Property</i>
LPJDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
SPV	<i>Special Vehicle Purpose</i>

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito y motivación

El contenido del trabajo se basa en investigar la forma de utilizar activos intangibles como garantías crediticias y los problemas que derivan principalmente de la inmaterialidad del objeto de gravamen. La motivación de investigar este campo surge tras la apreciación de la importancia que han ido ganando estos activos en las empresas y el auge de la búsqueda de sistemas que les permitan sacar rentabilidad de los mismos.

Tras unas prácticas laborales que realicé en un departamento de deuda de un banco, pude observar que, la capacidad de endeudamiento de una empresa muchas veces se medía por los potenciales flujos de caja que podían generar activos inmateriales de su balance como: marcas, patentes o diseños industriales. Me provocó mucha curiosidad el funcionamiento de este tipo de bienes como garantías, su valoración, su regulación, sus particularidades y riesgos... Mi trabajo de fin de grado me ha parecido una gran oportunidad para profundizar en esta materia desde una visión legal, lo que me va a permitir entender las figuras que se utilizan en la constitución de estos contratos de garantía, los bienes inmateriales que pueden ser objeto de dicho contrato, las obligaciones y derechos de las partes contratantes, la realización de valor en caso de impago y las demás peculiaridades que surgen del uso de estas garantías.

Mi propósito es lograr una comprensión íntegra de su funcionamiento aunando toda la información que existe sobre ellas, partiendo de la conexión de las tres leyes fundamentales que envuelven su regulación, que son: la Ley 16/1954 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, la Ley 1/1996 sobre Propiedad Intelectual y la Ley 24/2015 sobre Patentes.

1.2. Partes del trabajo

El trabajo está dividido en cuatro partes principales: un marco teórico, el desarrollo de la cuestión, el análisis de las problemáticas y las conclusiones.

En primer lugar, el marco teórico, en el que he definido por separado los dos conceptos básicos que trato en este trabajo: por un lado, las garantías reales, que se caracterizan por su función de seguro en caso de que se produzca un impago del deudor y, por otro, los bienes que se consideran de carácter intangible.

A continuación, el desarrollo de la cuestión, una vez entendido para qué funcionan las garantías reales con sus diferentes formas de constitución y; las características y tipos de bienes intangibles que existen, los pongo en conexión mediante el apartado que hace referencia a la hipoteca mobiliaria sobre bienes intangibles. Esta sección del trabajo pretende establecer un marco sintético que, antes de nada, justifique la aplicación de la figura de hipoteca mobiliaria sobre este tipo de bienes y, después desarrolle el funcionamiento de este gravamen sobre los activos intangibles, desde su constitución hasta la extinción basándome en un estudio realizado por Mercedes Curto Polo. Seguidamente, he incluido un apartado sobre la titulización de bienes intangibles, en el que he abordado el funcionamiento y la regulación de esta otra manera de utilizar bienes inmateriales como forma de garantía financiera.

En tercer lugar, la búsqueda y análisis de las distintas peculiaridades y problemas que pueden derivar de los contratos de garantía que recaen sobre este tipo de bienes, intentando exponer las soluciones que ofrece la ley y la doctrina ante los mismos.

Por último, las conclusiones sobre la actual regulación y funcionamiento de estos bienes intangibles en el mercado crediticio y sus campos de mejora.

2. GARANTÍAS REALES

2.1. Concepto

Las garantías reales se encuentran comprendidas dentro del marco de los derechos reales. Estos implican una relación directa entre una persona y una cosa, lo que se traduce en una serie de facultades o acciones que se pueden llevar a cabo sobre el bien, que serán diferentes dependiendo del tipo de derecho real que se aplique. Los derechos reales se diferencian de los derechos de crédito, en que, éstos suponen una relación jurídica entre dos personas; un acreedor y un deudor, donde el acreedor tiene el poder de exigir al deudor una prestación de dar, hacer o no hacer algo, de acuerdo con el art. 1088 CC (Copo & Veiga, 2018).

Concretamente, los derechos reales de garantía ponen en conexión los derechos de crédito con los derechos reales, ya que, su razón de ser está fundamentada en dar seguridad al cumplimiento de esas obligaciones. Desempeñan un papel fundamental para impulsar el comercio, favoreciendo la obtención de capital ajeno para operar en el mercado y contribuyendo en el desarrollo económico al aportar al sistema una seguridad indispensable a día de hoy. Las entidades financieras permiten a empresas y a individuos realizar operaciones que no podrían afrontar si no fuese por los créditos ofrecidos por las mismas, pero, de la misma manera que estas entidades arriesgan su dinero, requerirán algo a cambio. Necesitarán algún tipo de certeza de que ese capital les será devuelto y la forma de conseguirlo será mediante los denominados derechos reales de garantía (Penco, 2016).

Comencemos por definir una garantía como el “*efecto de afianzar lo estipulado*” (Real Academia Española, 2019). Si trasladamos este concepto al ámbito jurídico, una garantía es un mecanismo que sirve para asegurar el cumplimiento de una obligación, como puede ser un crédito, con el objetivo de proteger los derechos de una de las partes en la relación comercial o jurídica. Otorgan al acreedor la facultad de ir contra el objeto gravado para que pueda realizar su valor convirtiéndolo en dinero que compense el crédito prestado. Se conforma como un refuerzo a la responsabilidad patrimonial universal citada en el art. 1911 CC que establece que “*del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros*” (Boletín

Oficial del Estado, 2018). Hacemos referencia a la garantía como refuerzo de la obligación principal porque ofrece al acreedor determinados derechos o facultades que podrá ejercer en el caso de que el deudor no cumpla con su parte. Mientras que, la obligación mencionada en el art. 1911 CC no aumenta de una manera objetiva la seguridad del acreedor a la hora de cobrar su crédito puesto que, no asegura una posición superior al resto de los acreedores en el caso de incumplimiento.

2.2. Naturaleza jurídica

Adentrándonos en su naturaleza jurídica, este tipo de garantías se denominan garantías reales cuando se realizan sobre cosas determinadas y concretas. Ello implica que, determinados bienes muebles o inmuebles quedan sujetos al cumplimiento de la obligación por parte del deudor; dado que, en caso de que no se satisfaga la deuda, el acreedor tendrá el derecho de apropiarse dichos bienes cualquiera que sea su poseedor, produciendo efectos ante todo el mundo, un derecho *erga omnes*. Por lo tanto, al igual que cualquier garantía, suponen un mecanismo de aseguramiento de una obligación y compensación en caso de incumplimiento. Además, son siempre accesorios a un crédito concreto, que será el principal y, por lo tanto, se consideran limitados, porque dan seguridad a la efectividad del crédito sobre la cosa misma y no sobre el valor que ésta tenga. Finalmente, cabe señalar que el derecho no desaparece hasta que se haya dado la liquidación total del pago del principal y, por consiguiente, es un derecho indivisible (Pueche, 1990).

Existen dos fases en las que estas garantías reales cumplen con su finalidad: en primer lugar, una fase asegurativa en la que se priva al deudor de realizar actos que produzcan cualquier tipo de perjuicio o menoscabo al bien gravado y; en segundo lugar, una fase dinámica en la que se pretende asegurar, mediante un conjunto de acciones ejercitables por el acreedor, la ejecución forzosa del bien pignorado ante el incumplimiento del crédito garantizado. De esta manera, se reducen los gastos del acreedor en el ejercicio de control de la solvencia de su deudor porque en la fase dinámica se asegura un cobro equivalente de su deuda, independientemente de la voluntad del deudor de hacer efectivo el pago. La garantía mejora la calidad del crédito, lo que, indirectamente implica una reducción de costes de financiación para el deudor y, además,

provoca una discriminación jurídico-económica entre los distintos acreedores (Copo A. B., 2017).

2.3. Clasificación

Existen tres tipos de garantías reales que quedan definidas en el Código Civil en los artículos 1857 al 1886 y son: la prenda, la hipoteca y la anticresis. Se incorporan en nuestro Código Civil por ser los más comúnmente utilizados, pero no son los únicos derechos reales de garantía que existen, es necesario hacer mención de otros como la hipoteca mobiliaria o la prenda sin desplazamiento ya que en los últimos años ha aumentado su uso enormemente. Incluso cabría mencionar otros más atípicos, aunque se acercan más a ser simples garantías de crédito que derechos reales propios, podrían ser consideradas garantías reales: el pacto de reserva de dominio, la venta en garantía, la prohibición de disponer, la condición resolutoria expresa o el derecho de retención. Centrándonos en aquellos especificados en nuestro Código Civil (Penco, 2016):

2.3.1. *La prenda*

Es un derecho de garantía real que recae sobre las cosas muebles y que está caracterizada por el desplazamiento de la posesión, el derecho de retención y la defensa de la cosa a favor del acreedor de la deuda o de un tercero designado de común acuerdo por las partes. Este derecho permite al acreedor proceder a la realización del valor del objeto a partir del momento en el que el deudor incumple el pago del principal asegurado. Como ha sido mencionado anteriormente, existe también la prenda sin desplazamiento que se realiza sobre determinados bienes mobiliarios especificados en la Ley 16/1954 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento De La Posesión y que, difiere de la anterior en que no conlleva el traslado de la posesión del objeto al acreedor (Penco, 2016).

2.3.2. *La hipoteca inmobiliaria*

Se caracteriza porque el bien gravado es un bien inmueble y, además, no implica el desplazamiento de la posesión de dicho inmueble al acreedor, a

diferencia de la prenda. Se basa únicamente en una sujeción registral que no implicará el cambio de poseedor salvo por incumplimiento de la obligación principal y será entonces cuando se podrá realizar el valor de dicho inmueble. Existe otra modalidad del derecho real de garantía de hipoteca que es la hipoteca mobiliaria, que se diferencia en que la sujeción de la obligación se realiza sobre determinados bienes muebles tasados y también requerirá una inscripción constitutiva en el Registro conveniente (Penco, 2016).

2.3.3. La anticresis

Por último, la anticresis, un derecho de garantía real en el que se garantiza el pago de la deuda al acreedor, mediante la percepción de los frutos de un inmueble propiedad de su deudor que cubrirán: en primer lugar, los intereses de la obligación en el caso de que existiesen y; en segundo lugar, se destinarán al pago del principal (Penco, 2016).

2.4. Especial mención a la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento

La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento nacen como una solución para que las garantías sobre bienes muebles no implicasen en toda circunstancia un desplazamiento de la posesión con la figura de la prenda o, la necesidad de que recayese sobre un bien inmueble en el caso de la hipoteca. Se comenzó a comprender que, el deudor podía dar un funcionamiento correcto a sus bienes muebles y con ellos, generar riqueza. Estos bienes perdían toda su utilidad con el traslado de la posesión de dicho bien al acreedor porque dejaban de ser explotados y, en consecuencia, dejaban de ser fuente de riqueza para el deudor, lo que directamente incidía negativamente en la posibilidad de cobro del acreedor. Por lo tanto, la hipoteca mobiliaria es un derecho real que tiene el mismo funcionamiento que la hipoteca inmobiliaria, diferenciándose en el bien sobre el que recae el gravamen, que en el caso de la mobiliaria será mueble. Por lo tanto, la forma de proteger al acreedor es mediante un derecho de realización forzosa sobre el bien gravado. Ambas figuras se distinguen principalmente por el tipo de bienes muebles sobre los que recaen que vienen especificados en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (Palmero, 2019).

2.5. Prohibición del pacto comisorio

El pacto comisorio supone que, en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor tendrá la facultad de hacerse propietario del objeto garantizado sin tener que justificar otras exigencias más allá del mero incumplimiento. Como señalan autores como Díez Picazo, este tipo de pacto puede provocar situaciones de enriquecimiento injusto del acreedor ya que, en ocasiones el bien gravado es de mayor valía que la obligación que asegura. Por ello, nuestro ordenamiento lo prohíbe expresamente en el art. 1859 CC, aunque debemos tener en cuenta que la interpretación de este artículo no se debe extender al hecho de que no se pueda realizar el valor del bien, si no que, lo que el legislador busca es que se fije el precio del bien enajenado de manera objetiva (Picazo, Ponce de León, & Gullón Ballesteros, 2005).

Es de interés señalar que, aunque la regla general sea la prohibición del pacto comisorio en las garantías reales, el Real Decreto Ley 5/2015 sobre Reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de contratación pública, abre la posibilidad de que en la ejecución de la garantía financieras se produzca una apropiación directa del bien dado en garantía por parte del acreedor, sin tener en cuenta su valor. Esta cuestión deberá haber sido pactada previamente por las partes en el momento de constitución de la garantía financiera, además de, haber preestablecido las modalidades de valoración. En el caso de los activos intangibles, esta modalidad no podrá darse en ningún caso puesto que, no presentan las características de liquidez del art. 7 del Real Decreto 5/2005, que deben cumplir los bienes objeto de garantía financiera (Lyckowska, 2013).

3. LOS ACTIVOS INTANGIBLES

3.1. Concepto

Definimos un activo como los derechos y bienes que son propiedad de una empresa y que suponen una fuente de riqueza para realizar sus operaciones. Desde un punto de vista jurídico del concepto de “activo”, se valora como requisito fundamental que estos bienes y derechos sean propiedad de la empresa ya que lo que se pretende es que éstos sirvan para garantizar los derechos de los acreedores en caso de impago y para que puedan cumplir esa función, la empresa debe ser la propietaria de dichos recursos. Sin embargo, si se analiza este concepto desde un punto de vista económico, no se da tanta importancia a la propiedad de los bienes como al factor de que dichos recursos sean los que tienen la capacidad de generar beneficios económicos futuros para la empresa. De ambas posiciones conceptuales, deducimos que los activos deben ser controlados por la empresa y, además, debe existir una transacción previa que justifique ese dominio de la compañía y, finalmente, tienen que suponer un potencial generador de beneficios económicos (Ramírez & Rojo, 2014). Por otro lado, un intangible es algo que no se puede sentir con el tacto. Aplicado al mundo empresarial, un “activo intangible” es un recurso que no se puede percibir físicamente pero que contribuye o se utiliza, para la producción de bienes y servicios y del que se espera que contribuya a generar un beneficio futuro para la empresa o los individuos que controlen su uso.

Si enmarcamos este concepto dentro del tratamiento contable de una empresa, los activos normalmente se clasifican según la permanencia que vaya a tener el mismo dentro de la empresa, siendo aquellos que tienen una vinculación mayor de un ciclo económico los que reciben el nombre de activos de largo plazo o fijos y aquellos que se mantienen un periodo menor al del ciclo de explotación los denominados activos de corto plazo o circulante. En este cuadro, los activos intangibles pertenecen al grupo de activos fijos, concretamente al grupo de inmovilizado inmaterial (Berry, 2005).

3.2. Clasificación

Centraremos nuestro análisis en tres tipos de activos intangibles que son: la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los secretos empresariales dada su relevancia en nuestro objeto de estudio.

3.2.1. Propiedad industrial

Está constituida por los inventos o descubrimientos realizados en el ámbito de la industria empresarial que permiten diferenciar el trabajo de una empresa respecto de un competidor. La protección de este tipo de activo se realiza mediante distintas formas como son: la marca, el nombre comercial, las patentes, los modelos de utilidad e industriales o los diseños industriales y, para generar plenos efectos frente a terceros deberán ser registrados en la Oficina de Patentes y Marcas (Cámaras Comunidad Valenciana). Nótese que, su regulación se encuentra recogida en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

3.2.2. Propiedad intelectual

Es la disciplina jurídica que sirve para dar protección a obras originales artísticas, literarias y científicas que sean conocidas a día de hoy o futuras y en cualquier medio de soporte tanto material como inmaterial. Estos derechos comprenden a su vez, derechos morales, derechos de explotación de la obra como apunta el artículo 428 CC y derechos de compensación en caso de infracción por parte de un tercero. Al igual que en el caso de la propiedad industrial, contamos con un Registro de la Propiedad Intelectual (Instituto autor, s.f.). Su regulación se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y en el Reglamento, de 3 de marzo de 2003, del Registro de la Propiedad Intelectual.

3.2.3. Secretos empresariales

Constituyen un tipo de activo intangible que ha sido recientemente introducido en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, sobre Secretos Empresariales. Son activos que por su propia naturaleza guardan su valor cuando no son revelados al público y, por lo tanto, es difícil contabilizarlos como activos de una empresa. Es a partir de la Ley 1/2019 donde se da una definición de secreto empresarial en el artículo 1 como “*cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que (a) no sea generalmente conocido por personas pertenecientes a círculos en los que se trabaje con ese tipo de información, ni sea accesible fácilmente, (b) tengan valor empresarial real o potencial y (c) ha sido objeto de medidas de protección para mantenerlo en secreto*” (Boletín Oficial del Estado, 2019). Además, en esta ley se regula el secreto empresarial como derecho de propiedad y, en consecuencia, serán objeto de cesión, transmisión o licencia de uso al igual que otros activos intangibles como la propiedad industrial o intelectual (Gómez-Acebo, 2019).

4. LA HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE BIENES INMATERIALES

Una vez abordados los conceptos de garantías reales y bienes inmateriales por separado, vamos a proceder a estudiar la forma en la que se constituyen este tipo concreto de garantías. Para resolver esta cuestión atendemos a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento del 16 de diciembre de 1954, que en su artículo 12 señala, entre otros, que podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria, los bienes de propiedad industrial e intelectual. Consecuentemente, basándonos en este artículo, podemos afirmar que la forma de constituir este tipo de garantía es a través de la hipoteca mobiliaria y existe una razón de ser para que se utilice este tipo de gravamen y no otro. La hipoteca mobiliaria nace para poder aplicar el gravamen sobre bienes muebles sin necesidad de un desplazamiento de la posesión para que no impida al deudor seguir aprovechándose de su uso y, a diferencia de la prenda sin desplazamiento, se aplica sobre bienes de fácil identificación. En el caso de los bienes inmateriales, se descarta el uso de la prenda sin desplazamiento ya que en ningún caso estos derechos pueden ser objeto de posesión y existen supuestos especiales en este tipo de prenda en los que se puede dar desplazamiento del bien, y, otro punto destacable sería que, al existir un régimen de registro de ambos tipos de propiedad tanto industrial como intelectual, la identificación de estos bienes es muy sencilla (Polo, 2017).

4.1.El objeto

Cuando hablamos de propiedad industrial e intelectual, se tratan de bienes intangibles que para que puedan protegerse por nuestro ordenamiento jurídico deben exteriorizarse de alguna forma física y es ahí donde surgen los derechos sobre los bienes inmateriales. Estos derechos otorgan a su titular la facultad de uso exclusivo del bien inmaterial que representan y confieren a estos bienes el carácter de patrimonialidad. Es necesario destacar que son estos derechos sobre los que recae la garantía y no sobre el bien inmaterial concreto. Atendiendo a este concepto, existen supuestos, mayoritariamente en el ámbito de la propiedad intelectual, en los que el bien inmaterial se encuentra plasmado en un soporte como puede ser un libro o una obra de arte, concepto que no podemos confundir con los derechos exclusivos que confieren esos bienes inmateriales como pueden ser los derechos de autor en el caso de un libro, aunque a veces la distinción entre estos derechos y su soporte se haga muy difícil. Se trata de conceptos

separados porque ambos pueden ser objeto de garantías independientes, que en el caso de los derechos será objeto de hipoteca mobiliaria y en el caso del soporte será objeto de prenda sin desplazamiento como viene expresado en el artículo 54 LHMPSD. Ahora bien, existen diferencias en la constitución de la hipoteca mobiliaria dependiendo de si se trata de propiedad industrial o de propiedad intelectual (Polo, 2017).

Comencemos con la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial, en la que el gravamen recae sobre una concesión administrativa para utilizar exclusivamente el bien o algunas de sus facultades, en el tráfico comercial durante un periodo de tiempo. Ilustrando este concepto con un ejemplo, en el caso de la marca comercial podrá aplicarse la garantía sobre el derecho de utilización de la marca en su totalidad o únicamente cuando hace referencia a unos productos concretos. Uno de los límites que existe en este tipo de garantía será que los bienes de propiedad industrial hipotecados deben ser transmisibles y deben poder ser de utilidad independientemente de la empresa que les de uso. En definitiva, se podrá constituir la hipoteca mobiliaria sobre marcas, patentes, diseños industriales, nombres comerciales y sobre las obtenciones vegetales y sus solicitudes (Polo, 2017). Ahora, detengámonos en explicar en qué consisten las obtenciones vegetales por ser la figura más desconocida. Se denomina obtención vegetal al desarrollo de nuevas especies que presenten mejoras sustanciales en calidad, resistencia o productividad que contribuyan positivamente en la manufacturación de alimentos. Una vez la obtención vegetal es lanzada al mercado será muy fácil de imitar por competidores que no tendrán que compensar económicamente a aquel que ha dedicado recursos en la investigación y el desarrollo. Para evitar este problema será útil crear un sistema en el que se pueda proteger a aquel que ha obtenido esa nueva especie vegetal, exigiendo a todo aquel que quiera hacer uso de ella, una licencia concedida por el obtentor. En España esto se regula bajo la Ley de 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de las obtenciones vegetales y se llevará a cabo la protección de las mismas bajo su inscripción en el Registro Oficial de Variedades Protegidas (UPOV, s.f.).

Por otra parte, en lo que corresponde a la constitución de la hipoteca mobiliaria sobre propiedad intelectual se añade la complejidad de que este término engloba unos derechos patrimoniales de explotación de la obra que podrán ser transmitidos en el tráfico comercial y, a su vez, también abarca unos derechos morales reconocidos en el art. 14 LPI que le pertenecen al propio autor. Estos derechos morales se caracterizan por ser

intransmisibles y, por lo tanto; ello implica que ni por transmisión inter vivos, ni mortis causa, podrá un sujeto diferente del autor, ser el absoluto propietario de un bien de propiedad intelectual. Por consiguiente, como hemos mencionado anteriormente que los bienes gravados deben ser transmisibles, esta hipoteca solo podrá ser constituida sobre los derechos patrimoniales que confiere la obra de propiedad intelectual, concretamente, los derechos exclusivos que se mencionan en el art. 17 LPI que versa así: *“corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley”*. Estos derechos no tienen por qué ser cedidos en su conjunto, podrán ser objeto de gravámenes independientes como se especifica en el art. 23 LPI y, a su vez, cada uno de los derechos podrá limitarse a una determinada modalidad de explotación que deberá especificarse en el momento de la constitución de la hipoteca mobiliaria. En referencia al alcance de estos tipos de gravámenes, queda establecido en el art. 17 LHMPSD que la hipoteca mobiliaria se extenderá a todos los elementos que conformen el bien y que sean propiedad del dueño, independientemente de que sean principales o accesorios (Polo, 2017).

En cuanto a los secretos industriales o “know-how” de la empresa, aunque se califican como bienes inmateriales, el ordenamiento español no permite que sean objeto de hipoteca mobiliaria ya que uno de los requisitos básicos para constituir este derecho real será la inscripción del intangible en el Registro y, su inscripción implicaría la pérdida de su naturaleza de secreto, en definitiva, su extinción (Gómez B. S., 2016).

4.2. Sujeto

Queda especificado en art. 45.2 LHMPSD que en el caso de propiedad industrial e intelectual “la garantía hipotecaria podrá constituirse tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho” (Boletín Oficial del Estado, 2015). Como sabemos, estos derechos son inscribibles en la OEPM, en el Registro de Variedades Vegetales y en el Registro de Propiedad Intelectual por lo que el modo de certificar la titularidad y el derecho de explotación de estos bienes será a través de las certificaciones

registrales que se presentan ante el calificador de la hipoteca para que éste pueda presumir que le pertenece el dominio a esa persona concreta (Polo, 2017).

4.3. Constitución

En primer lugar, una hipoteca mobiliaria es un contrato y como tal, para su constitución debe cumplir con los requisitos y elementos característicos de este tipo de negocio jurídico, definidos en el art. 1261 de nuestro Código Civil. Por otro lado, en el art. 3 LHMPSD se especifica la exigencia de la inscripción registral para el nacimiento y la válida constitución del derecho de hipoteca mobiliaria. Además, como hemos mencionado anteriormente, tanto la propiedad industrial como intelectual, son objeto de inscripción obligatoria en sus determinados Registros para poder ser oponible a terceros, y, esto implica que, aunque no se mencionasen los bienes en la inscripción de la hipoteca mobiliaria serían oponibles frente al acreedor por el principio de publicidad registral. Por lo tanto, será recomendable constatar en estos Registros con anterioridad a la constitución de la hipoteca, que el bien inmaterial que se pretende gravar está libre de cargas.

En este ámbito surge una cuestión controvertida y, es que, existen dos Registros en los que la operación de la hipoteca mobiliaria es inscribible. por un lado, el Registro especial concreto en el que se encuentra inscrito el bien inmaterial y; por otro, el Registro de Bienes Muebles donde se hacen efectivas las hipotecas mobiliarias. De aquí surge la duda; ¿a partir de la inscripción en qué Registro empieza a surtir efectos la hipoteca mobiliaria? Si atendemos al art. 76 LHMPSD en su segundo párrafo, establece que la hipoteca se hace válida con la inscripción en el Registro de Bienes Muebles y, además, éste debe informar al registrador del Registro especial concreto para que realice una anotación sobre el bien mueble en la que se especifique la carga de la hipoteca sobre el mismo. Por lo tanto, se podrá oponer ante un tercero la existencia de la hipoteca mobiliaria a partir de la inscripción en el Registro de Bienes Muebles. En definitiva, la regulación en las leyes especiales de propiedad industrial y propiedad intelectual aportan una visión diferente puesto que, los artículos 46.3 de la Ley de Marcas, 79.2 de la LP y el 59.2 de la LPJDI dictan que aquellas actuaciones relativas a este tipo de bienes inmateriales que sean objeto de inscripción sólo podrán ser oponibles ante terceros de buena fe desde el momento en el que se anoten en los registros especiales de Marcas, Patentes y Diseños Industriales. La solución a esta problemática ha sido optar por la

primera alternativa, en la que la inscripción se hace efectiva desde que se lleva a cabo en el Registro de Bienes Muebles como se expresa en los arts. 45.5 y 46.5 LHMPD en la redacción de 2015, de tal manera que aquel que quiera conocer las cargas de un bien intangible en relación a la hipoteca mobiliaria deberá acudir al Registro de Bienes Muebles (Polo, 2017).

4.4. Contenido

Comencemos por definir el contenido de los derechos y obligaciones del acreedor que se basan fundamentalmente en el privilegio de cobro definido en el art. 10 LHMPD, el derecho de transmisión del crédito hipotecado como así permite el art. 8 LHMPD y, por último, la posibilidad de realizar un pacto anticrético con el deudor por el que se establezca que el acreedor perciba los frutos del bien gravado y que éstos sirvan para el pago de intereses y amortización del principal. Este pacto en el caso de propiedad industrial e intelectual, consiste en que el acreedor reciba los cánones pagados por el licenciatario de una patente o marca y los rendimientos producidos por una obra de propiedad intelectual, contemplado en el art.49 LHMPD.

En el lado contrario, en cuanto al contenido del deudor, éste no puede enajenar o ceder sin consentimiento del acreedor los derechos que sean objeto de gravamen. Además, esto implica que tampoco podrá renunciar a sus derechos porque ello implicaría la desaparición de los mismos en el caso de los bienes de propiedad industrial e intelectual y, en consecuencia, el deudor deberá realizar todas las acciones necesarias para conservar ese derecho, como puede ser la renovación de la marca en el Registro (Polo, 2017).

4.5. Extinción

Como cualquier garantía real, una de las formas de extinción de la garantía de hipoteca mobiliaria será con el cumplimiento de la obligación que aseguraba. Para que la extinción tenga un efecto *erga omnes* se deberá proceder a la anulación de la inscripción realizada en el Registro en el momento de la constitución de la hipoteca y se hará de acuerdo con lo estipulado en el art. 77 LHMPD.

Otra de las formas de extinción puede ser porque la obligación garantizada se cumpla con anterioridad a lo estipulado y, las causas que producen esta extinción anticipada vienen estipuladas en el art. 29 LHMPD, siendo algunas: venta o desaparición del bien gravado sin aprobación del acreedor, reducción significativa del valor de dicho bien, un uso del bien contrario al estipulado en el contrato hipotecario y el incumplimiento de cualquiera causa que se fijase en el contrato como motivo para dar por extinguida la obligación. alguna causa más específica para el campo de la propiedad intelectual e industrial sería la falta de explotación y mantenimiento de patentes o la falta de pago del canon.

Finalmente, la ejecución conforma otra forma de extinción de la garantía y podrá hacerse de manera extrajudicial o de manera forzosa (Polo, 2017).

5. OTRAS FORMAS DE UTILIZAR BIENES INTANGIBLES COMO GARANTÍA

La financiación a través de activos intangibles ha crecido en popularidad en el mercado financiero ya que permite a las empresas explotar este tipo activos, sacar liquidez de los mismos y acceder a financiación con mayor facilidad y mejores condiciones. Una de las formas de hacerlo es mediante la titulización de activos intangibles, un proceso mediante el cual se transforman activos empresariales en valores a través de un “special purpose vehicle” (SPV) que se denomina “fondo de titulización”. Posteriormente, esos valores se utilizan como colateral en la emisión de títulos, que serán vendidos a inversores que tendrán derecho a percibir los flujos de dinero generados por los activos gestionados en ese vehículo (Parra, 2015).

La titulización en España está regulada en la Ley 5/2015 de Fomento de financiación empresarial y, en su art. 16 quedan definidos como activos susceptibles de titulización: (a) los derechos de crédito que figuren en el activo del balance del cedente y, (b) los derechos de crédito futuros que constituyan ingresos o cobros de una magnitud conocida o estimada en el momento de incorporación al fondo. Centrándonos en los derechos de crédito futuros susceptibles de titulización, la Orden EHA/3536/2005, de 10 de noviembre, de Determinación de derechos de crédito futuros susceptibles de incorporación a fondos de titulización activos y de habilitación a la CNMV para dictar reglas específicas en materia de contabilidad y obligaciones de información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedad gestoras; establece en su artículo 2, que entre los derechos de crédito futuros que se pueden incorporar en el fondo de titulización de activos están los frutos o productos derivados de: la explotación de una obra o prestación protegida, la explotación de una marca o nombre comercial registrado, del uso de un diseño industrial debidamente registrado y de la explotación de una patente o un derecho de propiedad industrial registrado (Boletín Oficial del Estado, 2005). Algún ejemplo renombrado sobre este tipo de operaciones son: el del cantautor británico, David Bowie, en 1997, con la emisión de bonos respaldados mediante ingresos futuros por derechos de grabación original y por la estimación de los ingresos esperados por la venta de 25 álbumes pregrabados (OMPI, 2008); y, el de la farmacéutica “BioPharma Royalty Trust” que en el año 2000 titulizó la patente de un medicamento contra el VIH

denominado “Zerit” con la emisión de un bono de 115 millones de dólares (Furrow, 2008).

El problema que existe con la titulización de bienes intangibles reside en la dificultad de valorarlos con exactitud. Esta incertidumbre supone que el inversionista no se pueda asegurar los flujos que recibirá a través de ese título y, por ende, que no tenga la certeza de la cantidad de sumas periódicas que puede reclamar. Supondrían otros problemas, los daños que puedan sufrir estos bienes durante la existencia del título de deuda, que no se han tenido en cuenta en la valoración inicial del intangible y que perjudican directamente los ingresos que producen, algunos ejemplos pueden ser: la violación de los derechos de autor, la obsolescencia de los derechos que protegen las patentes o la anulación de una patente a través de una solicitud fundamentada. En la posición contraria, también existen ventajas en el proceso de titulización porque muchos bienes intangibles suponen un alto valor monetario y tienen capacidad de generar flujos de caja estables y seguros. Además, para el propietario de los bienes intangibles supone una forma alternativa de sacar liquidez de estos activos, una manera diferente de financiarse con menos costes de transacción que los créditos bancarios y con una asunción de riesgo menor por su parte dado que, la gestión se realiza a través del SPV que le exime de responsabilidad en situaciones de la falta de pago o pago en mora, depositando todo el riesgo en el inversor (Acosta, 2014).

Existen fondos de inversión privados que se dedican exclusivamente a la inversión en activos intangibles como patentes, derechos de autor, marcas y flujos de regalías o, empresas que se dediquen a la producción de este tipo de bienes, como, por ejemplo, el fondo estadounidense “Altitude Capital Partners” (OMPI, 2008).

6. PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTAN ESTE TIPO DE GARANTÍAS

6.1. Formas de valorar intangibles

La valoración de los activos intangibles, en muchas ocasiones, supone un gran reto, tanto a la hora de constituir la garantía, como para analizar su valor a lo largo de la vida del crédito. Existen diversos métodos de valoración de los bienes intangibles, pero no está definido de manera unánime cuál es aquel que arroja una valoración más justa, lo que sí es importante, es la utilización del mismo método a lo largo de toda la vida del bien intangible para poder observar sus variaciones de una manera objetiva (Villanueva, 2010). La valoración correcta de un intangible es fundamental para entender los riesgos y beneficios implicados en la operación, y, por consiguiente, determinar la cantidad adecuada de deuda que se puede prestar. En el caso de las garantías y de la titulización, los inversores priman asegurar que se producirá un repago por parte del deudor y buscan minimizar los riesgos de perder su dinero; tanto es así, que el hecho de que un intangible genere flujos de caja constantes, seguros y predecibles que puedan arrojar una valoración exacta, puede ser decisivo a la hora de incentivar la inversión. Los distintos métodos de valoración tienen un componente subjetividad que dará lugar de a diferentes tasaciones del activo, pero esto abre la posibilidad de asentar unos parámetros sobre los que partir en el proceso de negociación (Jarboe & Furrow, 2008). Algunos de los métodos de valoración más utilizados vienen definidos a continuación:

6.1.1. *Valoración según los costes en el desarrollo*

El valor del activo se mide contabilizando los costes de la invención, desarrollo, seguridad y colocación en el mercado de la tecnología. Suponen el mínimo precio que querría alcanzar el licenciador para no incurrir en pérdidas tras la venta. En ocasiones, estos gastos no son tan fáciles de contabilizar, porque puede ser que la idea se desarrolle en un momento de lucidez o que requiera años de investigación y de estudio, y, en este caso, ¿cuál sería la valoración correcta de los costes?, ¿El momento en el que se te ocurre la idea o, la suma de años, pruebas y experiencia dedicados a pensar en esa idea?, ¿Cómo se pone precio a la ocurrencia? Además, existe el riesgo de entrar en conflicto con el comprador por gastos de desarrollo incluidos en la valoración que considera excesivos, no

necesarios y, en definitiva, no susceptibles de englobarse en el precio. En la posición contraria, también podría darse el caso de que el comprador muestre un alto interés por la compra del intangible y no dé tanta importancia al factor de los costes como al potencial que tendría la implantación de esa tecnología en su empresa. En cualquiera de los casos, será un dato de interés para el comprador conocer los costes implicados en el desarrollo de esa tecnología para valorar el esfuerzo que tendrían que dedicar sus competidores en el caso de que quisiesen imitarla (Santos, 2019).

6.1.2. Valoración según los ingresos a futuro

El valor del intangible se mide con la estimación de los ingresos a futuro que se puedan generar del uso o la venta del mismo. Se tienen en cuenta factores como: la fase de desarrollo en la que se encuentra la tecnología, su nivel de innovación, las barreras de entrada que tendrían otros competidores para desarrollarla o el capital requerido para poder explotarla. A partir de ahí, se fija un régimen de ingresos futuros que se descontarán mediante un factor de descuento adaptado al riesgo implícito, para calcular el valor del activo a día de hoy. Hay dos formas de predecir los flujos de ingresos generados por el intangible: el primero, será basándose en el plan de negocio estimado por la empresa que se encargará de explotar el intangible y; el segundo, será proyectando un régimen de royalties que deberá pagar aquel que explote el activo a su propietario y, considerar que esos royalties conforman los ingresos futuros del intangible. Esta forma de valoración suele conllevar tiempo y requerir un exigente proceso de “due diligence”, pero a su vez, aporta seguridad al inversor en su decisión (Comisión Europea, 2013).

6.1.3. Valoración por comparación

Esta forma de valorar activos implica la búsqueda de activos intangibles similares que consten de una valoración en el mercado o de transacciones precedentes que conlleven la compraventa o licencia de un bien intangible similar al que se pretende valorar. Para que este sistema de valoración tenga sentido, se deberá poder comparar con un número razonable de operaciones parecidas y

siempre teniendo en mente que cada en compraventa se dan situaciones únicas que muchas veces no se podrán aplicar al objeto de valoración en cuestión. Los parámetros para buscar operaciones o activos comparables serán principalmente: la utilidad, la pertenencia y la especificidad tecnológica. Además, una gran desventaja de este método es que, muchas veces resulta difícil poder acceder a la información de transacciones que se llevan a cabo en el ámbito privado de las que no se conocen sus datos, lo que puede implicar mucho esfuerzo, investigación y recursos (Santos, 2019). Nótese, que existen bases de datos como “Royalty source”, “Recap” o “Intellectual Property Research Associates” que facilitan la búsqueda de estas operaciones (Comisión Europea, 2013).

Aunque no sea el enfoque más exacto, sí que sirve para establecer algunos parámetros de importancia para la negociación como son: la demanda de ese mercado, la forma de pago, el régimen de royalties característico de cada tipo de intangible, el riesgo percibido por los inversores sobre determinadas tecnologías o evaluar cuál sería un precio sensato para un tipo de intangible concreto (Santos, 2019)

6.1.4. Valoración según el valor añadido generado para el comprador

Este tipo de valoración aporta un enfoque de un carácter más cualitativo por parte del comprador. Supone que el comprador dé relevancia al valor añadido que va a suponer en su negocio la obtención de ese bien, teniendo en cuenta otros factores como: la generación de sinergias, la mejora de la producción, la construcción de barreras de entrada para otros competidores que quieran entrar en el mercado o la apertura de nuevas líneas de negocio. Se trata de una valoración que tiene un componente de subjetividad del comprador muy alto y que es muy difícil de predecir. Suele resultar en valoraciones más altas ya que se aprovecha el interés del comprador por incorporarlo en su activo (Santos, 2019).

Existen muchos métodos para valorar este tipo de bienes y todos conllevan sus ventajas, desventajas y componentes subjetivos. A través de ellos, más que obtener el valor exacto, aportan una estimación o un marco para la negociación. Cuantos más métodos se utilicen, menos factores se dejarán al azar y se producirá una mayor

aproximación al valor real del intangible, un mayor conocimiento del acreedor sobre el comportamiento de los mercados respecto de ese bien y, por lo tanto, se traducirá en un mejor reconocimiento de la depreciación del bien y una mayor seguridad sobre el cobro de su deuda. Existen iniciativas que pretenden establecer unas bases comunes en la valoración de este tipo de activos y un ejemplo de ello, fue la publicación del Instituto Alemán de Normalización (DIN) en 2007, denominada “*Principios generales para la valoración adecuada de patentes*” lo que conllevó a la creación de una normativa ISO sobre la valoración de marcas en 2010 (Santos, 2019).

6.2. Pérdida de valor del bien intangible

La constitución de la hipoteca mobiliaria sobre activos intangibles se caracteriza por la falta de desplazamiento del mueble dado en garantía, lo que implica que, el deudor podrá seguir haciendo uso de dicho activo intangible mientras que el crédito exista. Esto supone un gran reto para la constitución de la garantía dado que, al estar el deudor en posesión del bien garantizado podría perjudicar su valor, no contribuir a su mantenimiento o incluso, provocar su extinción. Por lo tanto, la evolución de la regulación de esta figura ha avanzado hacia la concesión de un mayor control del acreedor sobre el bien que garantiza su deuda, de tal manera que, no solo acredite el valor del bien en el momento del nacimiento del contrato de garantía, sino que, también tenga facultades para asegurar que se mantiene la valía del mismo hasta el momento de la extinción del crédito. Como hemos mencionado anteriormente, en el caso de la propiedad industrial e intelectual se requiere la realización de determinadas acciones por parte del poseedor para lograr su mantenimiento en el tiempo.

Existen varias medidas que puede tomar el acreedor para paliar las posibles pérdidas de valor, destrucción o amortización del bien, causadas a raíz de que el deudor mantenga su posesión:

6.2.1. Cláusulas de vencimiento anticipado por disminución de la garantía

Se trata de un derecho contenido en el art. 1129.3 CC que establece que el deudor perderá su derecho de cumplir con su obligación a plazo “*cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando*

por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras” (Boletín Oficial del Estado, 2018). Se constituye como una forma convencional de concluir con el crédito que se produce de manera automática y sin tener en cuenta la voluntariedad del poseedor de dañar dicho bien. Por otro lado, se da la opción al deudor de pactar durante la vigencia del crédito la sustitución del bien garantizado por otro de igual valía, cuestión que deberá ser incluida en dicha cláusula ya que no puede ser rechazada por el acreedor al quedar su crédito igualmente asegurado.

Estas cláusulas se han vuelto una solución muy popular a la hora de constituir estas garantías, pero existe el riesgo de cargar al deudor con excesivas condiciones que castiguen el incumplimiento de sus obligaciones y se recurra a la rescisión del contrato con extrema facilidad. Al ser acordadas las cláusulas de manera convencional, se deberá cumplir con el art. 1256 CC y asegurar que no se den situaciones abusivas en las que el mismo acreedor decida de manera unilateral el valor de menoscabo del bien garantizado y juzgue la adecuación del bien dado en sustitución (Ríos, 2004).

6.2.2. Acción de devastación

Recogida en el art. 117 LH, es una acción legal que se encuentra a disposición del acreedor para afrontar la posible disminución de valor del objeto dado en garantía. Esta acción, limita la facultad dispositiva del deudor sobre el bien a través de unas medidas establecidas por un Juez de Primera Instancia en el caso de que haya existido dolo, culpa o voluntad del dueño de dañar el bien. Además, involucra la actuación de la Administración Judicial en caso de que el deudor no cumpla con el mandato dictado por el Juez a través de providencia. Este recurso que tiene el acreedor hipotecario, ha caído en desuso debido a la rigidez de su regulación ya que, solo cubre daños en los que haya existido voluntariedad del deudor excluyendo los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o variaciones de mercado sobre la valía del bien. Al mismo tiempo, ha afectado a la disminución de su uso; la necesidad de una gestión judicial ya que, no se trata de una vía automática como las cláusulas de vencimiento anticipado y, la garantía queda

sometida al libre arbitrio judicial, lo que infunde desconfianza para el acreedor hipotecario (Ríos, 2004).

Ahora nos preguntamos, ¿cómo encaja la acción de devastación en la hipoteca sobre propiedad intelectual e industrial? Y, es que, la propia LHMPD de por sí, limita en gran medida la disposición del deudor sobre el bien dado en garantía, obligando al deudor a realizar todas las medidas necesarias para conservar el bien intangible como expresa el art. 48 de esta misma ley. Por otro lado, la ley pone al alcance del acreedor hipotecario medidas como: el art. 22.3 LHMPD en la que se le faculta para realizar inspecciones sobre el bien y comprobar si se está produciendo depreciación de facto; el art. 51.2 LHMPD que abre la posibilidad al vencimiento anticipado en caso de falta de explotación de la patente o uso de la marca y; el art.18 LHMPD que hace referencia a la acción de devastación en caso de bienes muebles. Este art. 18 LHMPD, otorga el derecho de la intervención de la Administración Judicial cuando se produzca una depreciación sobre el bien, en la situación de que sea imputable al deudor, al igual que en el art. 117 LH. En lo que se refiere a la acción de devastación, entre otras medidas, el Juez podrá imponer obligaciones de hacer o no hacer al deudor, para reparar la depreciación o; poner en manos de un tercero la gestión de dicho bien. Ambas soluciones resultan difíciles en materia de propiedad industrial e intelectual ya que, la primera supone que el bien intangible se mantenga en manos de aquel que causó su depreciación y, por otro lado; la gestión por parte de un tercero también resulta difícil puesto que, el mantenimiento de estos bienes intangibles suele requerir un trabajo complejo, de alta especialización y esto complica el hecho de que se pueda poner en manos de cualquier gestor (Perera, López, & Lobato, 2008).

6.2.3. *Autonomía de la voluntad*

A día de hoy, la obtención de un préstamo es una labor cada vez más ardua dado que, los prestamistas ponen más precauciones a la hora de poner su dinero a disposición de otros. Nótese que, nuestro Código Civil dispone en su art. 1255 que “*los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público*” (Boletín Oficial del Estado, 2018). Es en este contexto en el que

aparecen los llamados *covenants* que suponen cláusulas que se incorporan en el contrato de deuda, mediante las cuales el acreedor se asegura de que su deudor actúe de una manera financieramente prudente y de esta forma, contribuir a garantizar el futuro pago del crédito. Estas cláusulas suelen involucrar obligaciones de hacer, no hacer o de fijación de ratios financieros y es más común recurrir a ellas en los contratos de deuda con empresas, puesto que, sirven para controlar la utilización de sus flujos de caja, que, a su vez, sirven para el repago de la deuda. El incumplimiento de estos *covenants* por parte del deudor supone otra forma que tiene el acreedor de recurrir a la resolución del contrato, aunque, en la práctica no suele desencadenarse de manera inmediata, porque existen los llamados *waivers*. Estos *waivers*, suponen una renegociación del contrato, por la cual el deudor, mediante un escrito, solicita el incumplimiento temporal de una de las cláusulas y, por el contrario, el acreedor será, el que decida si lo acepta con intención de no interferir en la solvencia del prestatario o, si en caso contrario, decide no aceptarlo. En muchas ocasiones estas condiciones pueden ser muy gravosas para el deudor, pero están dentro de la legalidad, en virtud del principio de autonomía de la voluntad (Belaunde, 2015).

6.3. Internacionalidad de las garantías sobre bienes intangibles

En el mundo globalizado de hoy en día, la mayoría de la propiedad industrial e intelectual se explota internacionalmente y las oportunidades de financiación pueden surgir en Estados diferentes de aquel en el que se encuentra domiciliado el deudor, pero el problema reside en que, ni la normativa de Derecho Internacional Privado, ni la nacional terminan de dar respuesta a todos los conflictos que pueden aparecer en la gestión de garantías internacionales.

El ordenamiento español no prohíbe la constitución de garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual extranjera pero tampoco proporciona facilidades a la hora de constituir las y la ley no se pronuncia acerca de los problemas que puedan surgir en la práctica. La constitución de una hipoteca mobiliaria en la legislación española, requiere que los derechos objeto de gravamen estén inscritos en el Registro y esta cuestión acarrea varias consecuencias como: la necesidad de coordinación entre el Registro de Bienes Muebles y el Registro de la propiedad industrial o intelectual del Estado donde se

encuentre protegido el bien intangible; el impedimento de constituir una hipoteca mobiliaria sobre derechos extranjeros que no se encuentren inscritos en un Registro, aunque sí esté permitido en su país de origen, como puede ser la prohibición de constitución de garantías en favor de secretos industriales o know-how empresarial y; por otro lado, en el caso de que la garantía se constituya sobre varios derechos, será necesario inscribirlos en todos los Registros competentes, lo cual puede ser una labor muy difícil en el caso de que haya Estados que no cuenten con Registros especializados.

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, por escasez de normas específicas dedicadas a la materia, tradicionalmente se ha aplicado la norma de conflicto del Estado donde se encuentre protegido el intangible (*lex loci protectionis*), pero esto puede provocar un perjuicio en la seguridad de la garantía para el otorgante del crédito. Será la ley de ese Estado, la que determine los requisitos para que la propiedad industrial o intelectual pueda ser transmitida y, si el bien intangible se protege bajo el amparo de la ley española, deberá inscribirse en el Registro bajo la figura de la hipoteca mobiliaria, en caso de que se quiera constituir una garantía sobre él. Por consiguiente, esto cierra la posibilidad de constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intangible español, bajo una figura distinta de la hipoteca mobiliaria.

A este respecto, ha habido dos movimientos de grupos internacionales que pretenden introducir alternativas a la ley aplicable que logren una visión más abierta y que genere menos trabas a la hora de constituir una garantía internacional sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Por un lado, en 2010 se creó un suplemento sobre las garantías reales sobre propiedad intelectual a la “*Guía Legislativa de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional*” que incluía asesoramiento sustantivo y relativo a la ley aplicable sobre derechos de bienes inmateriales. Y, por otro lado, el grupo europeo Max Planck creó unos principios denominados “*CLIP*”, que pretenden dar solución a los conflictos que suceden en el ámbito de la propiedad intelectual, sin llegar a ser jurídicamente vinculantes. Estos dos movimientos buscan ofrecer una alternativa a la utilización de la *lex loci protectionis* mediante la aplicación de la ley del Estado donde se encuentre aquel que otorgue la garantía para determinadas materias. Todo ello, sin perjuicio a la conservación de la seguridad jurídica y protección del tráfico de dichas garantías, por lo que, para algunas cuestiones como la oponibilidad

y la prioridad de garantía, será imprescindible mantener la aplicación de la *lex loci protectionis* (Gómez B. S., 2016).

6.4. Indivisibilidad de la propiedad industrial

Este problema se plantea en el caso de que un propietario de una patente sobre una marca quiera hipotecar únicamente, una parte de su marca y no la totalidad. En lo que se refiere la ley a la indivisibilidad de la marca, atendemos al art. 41.2 LM que dicta así: *“a los efectos de cesión o gravamen, la solicitud de registro de marca o la marca ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas”* (Boletín Oficial del Estado, 2018). De este artículo se deduce que, sobre la marca puede existir una pluralidad de propietarios en régimen de comunidad que funcionen bajo la normativa del régimen de comuneros, establecida en el Código Civil en sus artículos 392 al 406. Esto mismo, podría suponer un problema para la indivisibilidad de la marca fundada en el artículo antes mencionado dado que, bajo el art. 400 CC, se da la posibilidad a cualquier comunero de salirse de la comunidad mediante la división de la cosa en común. Pues bien, abordemos esta cuestión, puesto que, la naturaleza de la marca prohíbe que ésta se pueda dividir porque, implicaría perder su razón de ser. El art. 404 CC establece una solución en caso de que el bien no se pueda dividir y, es que, se podrá adjudicar la marca a uno de los condueños indemnizando a los demás, vendiéndola y repartiendo su precio. La marca empresarial es un signo a través del cual los consumidores identifican un determinado producto o servicio en el mercado y que les permite diferenciarlos de otras empresas que ofrezcan lo mismo. La naturaleza de la propia marca también afecta al hecho de que cada comunero ejerza sus facultades de manera libre porque se trata de un signo de identificación que se debe utilizar de la misma forma siempre ya que, de otra manera, podría generar confusión entre su público. Por lo tanto, quedará prohibida la división de la marca y el uso privativo de cada cotitular sobre ella, teniendo que ponerse de acuerdo sobre las acciones que se van a ejercer.

La indivisibilidad de la marca es funcional, territorial y objetiva. Con la indivisibilidad funcional se hace referencia a que los derechos que se conceden al titular mediante el registro de la marca, no podrán ser cedidos o gravados en parte, tendrá que hacerse sobre la totalidad. La indivisibilidad territorial expresa que no se podrá ceder o gravar una marca sobre algún territorio específico y reservándose el resto para sí, ya que

rompería con el principio de unidad de la marca. Y, por último, la indivisibilidad objetiva implica que la marca recae sobre todos los productos o servicios para los que fue registrada y no se podrá ceder o gravar una parte de ellos. Las excepciones que existen en cuanto a esta indivisibilidad son: (a) El caso de las licencias de marca, está permitido por el art. 42.1 LM otorgar licencias sobre una determinada parte de los productos o servicios y sobre una determinada zona territorial, y; (b) El caso de caducidad parcial de una marca solo afectará a los productos y servicios sobre los que recae la caducidad, mientras que, se seguirá manteniendo la validez de la marca sobre aquellos que no resulten afectados.

En materia de garantía, surge el problema de que una marca supere el valor de la deuda y no se pueda hipotecar sólo una porción de su valor o, por otro lado, de las complicaciones que provoca el hecho de que haya que obtener el consentimiento de todos los cotitulares del bien para poder constituir la hipoteca mobiliaria. Como ejemplo, la Resolución de 29 de noviembre de 1995 de la Dirección General de Registros y Notariado, prohíbe la constitución de una hipoteca mobiliaria de la mitad de los derechos de una marca fundamentándose en el párrafo segundo art. 1 LHMPD que dice así: *“Si tales bienes estuvieren en proindivisión o pertenecieren en usufructo y en nuda propiedad a distintos titulares, sólo podrán hipotecarse o pignorararse en su totalidad y mediante el consentimiento de todos los partícipes”*. Nótese, que este artículo no hace referencia al régimen que deberá seguir el titular único de una marca ya que, simplemente incluye a los que se encuentran en un régimen de cotitularidad y que, en la LHMPD existe un vacío legal en el sentido de que no aparecen reguladas las limitaciones a la capacidad dispositiva del titular único en cuanto a la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre una cuota de una marca. La propia ley estableció en su Disposición Adicional 3ª LHMPD que se aplicase de forma subsidiaria la legislación sobre la hipoteca inmobiliaria en estos casos de carencia legal y, en la misma, no presenta restricción alguna a la hora de hipotecar una cuota indivisa. Es por ello, que gran parte de la doctrina considera que un titular único puede constituir una hipoteca sobre una cuota indivisa en virtud de las facultades que le otorga el art. 348 CC, y, por lo tanto, consideran errónea la resolución de la Dirección General de Registros y Notariado (Torreblanca, 1997).

6.5. Garantías sobre bienes intangibles futuros

El ordenamiento español generalmente permite la constitución de garantías sobre bienes futuros, pero en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual pueden surgir complicaciones al respecto. Esto se produce debido a las características de separabilidad, identificabilidad y determinabilidad que deben cumplir estos derechos para poder ser inscritos en el Registro, de tal manera que, si no las cumplen no podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria. Por lo tanto, la legislación española niega de una forma indirecta la posibilidad de constituir una hipoteca mobiliaria sobre derechos futuros de propiedad industrial e intelectual, una visión contraria a la establecida en la Guía Legislativa de la CNMUDI sobre las operaciones garantizadas, que se muestra completamente a favor de fomentar el aumento de posibilidades de financiación para las empresas, gravando bienes intangibles que no existan en el momento de la concesión del crédito. Por el momento, la ley española únicamente permite la constitución de la hipoteca mobiliaria sobre obras cinematográficas futuras siempre que, se haya obtenido el permiso de rodaje, como establece el art. 4 del Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre (DHMPC) (Gómez B. S., 2019).

6.6. La hipoteca mobiliaria sobre la obra cinematográfica

Se concibe como obra cinematográfica “la obra audiovisual que consiste en una secuencia de imágenes, con o sin sonorización incorporada, esencialmente destinada a ser explotada a través de su exhibición en una sala pública” (Gonzalo, 2001). La obra cinematográfica puede ser objeto de garantía real como propiedad intelectual, pero su utilización tiene una serie de complicaciones que derivan de la pluralidad de personas que intervienen en la creación, la variedad de destinos que tiene y su complejo proceso de comercialización.

El marco normativo que recoge la constitución de la hipoteca mobiliaria de estas obras, se encuentra desarrollado en: la LHMPD, el RHMPD y el DHMPC donde se regula de manera concreta la constitución de la garantía sobre este objeto para intentar reducir las complicaciones prácticas que surgen de su uso. En primer lugar, la obra cinematográfica está calificada como obra en colaboración por el art. 87 LPI puesto que, son muchas personas las que intervienen en el desarrollo y a las que habrá que reconocer

derechos en relación con la aportación que hayan supuesto para la obra. Esto puede derivar en un problema dado que, se requerirá la aplicación del régimen de comunidad de bienes expresado en el Código Civil y, uno de los requisitos para poder constituir una hipoteca expresado en el art. 1857 CC, es que el hipotecante tenga la propiedad o la titularidad de los derechos gravados y que los tenga a su libre disposición. La solución que ofrece la LPI para hacer viables los actos de disposición sobre la obra, aparece en los arts. 88 y 89, donde se establece una presunción de que los derechos patrimoniales de la obra se entienden cedidos al productor y, por lo tanto, él será el legitimado para constituir la hipoteca como así se expresa en el art. 2 DHMPC. En segundo lugar, la inscripción de la obra cinematográfica en el Registro de propiedad intelectual es voluntaria de acuerdo con el art. 145 LPI, pero para poder constituir una hipoteca sobre la misma, la inscripción deja de ser voluntaria ya que se exige que esté previamente inscrita en el RPI para poder llevar a cabo la inscripción del gravamen en el Registro de Bienes Muebles, inscripción que conlleva una serie de peculiaridades que están definidas en los arts. 6 y 7 DHMPC. Por otro lado, como ha sido mencionado anteriormente, está permitido gravar sobre obras cinematográficas futuras y la inscripción en el Registro de la operación se hará mediante anotación preventiva con plazo de caducidad de 2 años. Por último, en el caso de que se constituyese un pacto anticrético en relación a los rendimientos de la explotación de la película, el acreedor hipotecario se subrogará a la posición del hipotecante, pero se limitará a recibir las ganancias obtenidas de la explotación sin hacerse cargo de los gastos y, además, los distribuidores o exhibidores perderán el derecho de imponer ante el acreedor hipotecario, las excepciones personales que tuviesen contra el productor (Morán, 2016).

6.7. La hipoteca mobiliaria sobre bases de datos

A día de hoy, con una sociedad dominada por el manejo de la información, las bases de datos empresariales se han convertido en un activo de gran importancia para las empresas. La creación de estas recopilaciones de información lleva mucho tiempo, esfuerzo y recursos que les hace merecedores de una protección jurídica que les permita rentabilizar todo ese trabajo y evitar que haya terceros que hagan uso de esa información. Tradicionalmente, se ha dado protección mediante derechos de autor de propiedad intelectual, a la forma original de estructuración de los datos, pero se trata de una medida insuficiente dado que, no ampara a aquellos que agrupan datos, pero no lo hacen de forma

original y, además, deja al contenido de esas bases totalmente desprotegido. En consecuencia, el legislador europeo realizó la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Con esta directiva se pretende erradicar el peligro de que un tercero pueda adquirir los datos sin la autorización del creador de la base, reordenarlos de otra manera y no infringir ningún derecho de propiedad intelectual. Para ello, la Directiva introdujo un derecho “*sui generis*” sobre el contenido de las bases de datos que se traspuso al ordenamiento español mediante la Ley 5/1998 que modifica los artículos 12 y 133 al 137 de la Ley de Propiedad Intelectual (Cano, 1999).

Es necesario diferenciar el objeto de protección del art.12 LPI del que se recoge en el art. 133 LPI. Por un lado, el art.12 LPI establece que “*también son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos*” (Boletín Oficial del Estado, 2019) y, define las bases de datos como “*las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*” (Boletín Oficial del Estado, 2019). A través del presente artículo se da protección bajo la figura de derechos de autor a aquellas bases de datos que según criterios de selección o de disposición del contenido se puedan considerar originales. Pero, por otro lado, para las bases de datos que no cumplen el criterio de originalidad que muchas veces resulta tan difícil de conseguir en esta modalidad de estructuras informáticas, el art.133 LPI abre la posibilidad de un derecho “*sui generis*” sobre las bases datos que da cobertura a la inversión de recursos, esfuerzo y tiempo que invierte el fabricante en la creación de la base y, el apartado segundo de este artículo dice que mediante este derecho el fabricante de una base de datos “*puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo*” (Boletín Oficial del Estado, 2019). Este derecho nacerá desde el momento en que se termina la construcción de la base de datos y durará hasta 15 años después del 1 de enero del año siguiente de la finalización. Además, de las facultades de prohibir la

extracción o reutilización, este derecho es transferible, podrá cederse u otorgarse en licencia, lo que supone una rentabilidad para el productor que, a su vez, podrá compatibilizar este derecho “*sui generis*” con otros derechos de propiedad intelectual que recaigan sobre datos concretos de la base o con los derechos de autor que cubran la originalidad del formato (Cano, 1999).

Tanto los derechos de autor del art.12 LPI como el derecho “*sui generis*” del art.133 LPI sobre las bases de datos, pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria al quedar englobadas dentro del concepto de Propiedad Intelectual del art.12.5 LHMPD. En cuanto a las peculiaridades del derecho “*sui generis*”, solo quedarían gravados por la hipoteca mobiliaria los derechos de extracción y reutilización de los datos y, al igual que los derechos de autor o afines al mismo, se exigirá la realización de una inscripción previa en el Registro de la propiedad intelectual. Por supuesto, los datos objeto de hipoteca deberán cumplir con la normativa de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Polo, 2017).

7. CONCLUSIONES

A través del presente trabajo se ha abordado el concepto de las garantías reales y de bienes intangibles, incidiendo en la constitución de la figura de hipoteca mobiliaria sobre los bienes de propiedad intelectual e industrial. Se hecho un análisis sobre el sentido de los bienes inmateriales como objeto de garantía y se han manifestado las distintas dificultades derivadas del tráfico de este tipo de garantías. Con todo ello hemos de concluir en los siguientes puntos:

1º) Los activos intangibles, en muchas ocasiones, representan el mayor valor de una empresa y esta cuestión hace necesaria la búsqueda de soluciones financieras y reglamentarias que faciliten su monetización. Ahora más que nunca, la utilización de estos intangibles como fuente de capital empresarial es fundamental para el avance crítico de la innovación y el desarrollo de negocios a largo plazo. A día de hoy en España, la utilización de este tipo de activos como fuente de acceso a financiación resulta de gran complicación, debido a las numerosas leyes que se tienen que poner en conexión para lograr dar sentido a la constitución de garantías sobre estos intangibles. Su constitución engloba preceptos tanto del CC, la LHMPSD, la LH, las leyes especiales de propiedad industrial e intelectual y sus reglamentos, así como, la necesaria compenetración de regulaciones entre los distintos Registros. Por el momento, parece que se ha intentado adaptar esta nueva corriente de garantías intangibles dentro de la estructura regulatoria de las garantías tradicionales, lo que provoca una mayor rigidez y dificultad en el tráfico de las garantías reales sobre bienes intangibles.

2º) Se pueden constituir garantías reales sobre bienes intangibles de propiedad industrial e intelectual bajo la figura de hipoteca mobiliaria como así expresa la LHMPSD. La razón de que solo se pueda realizar sobre bienes de propiedad industrial e intelectual es porque, estos bienes otorgan una serie de derechos a sus titulares que son transmisibles y, además, son activos inscribibles en el Registro de bienes muebles, que es un requisito fundamental para la constitución de la hipoteca mobiliaria. Acerca de la elección de la figura de hipoteca mobiliaria sobre otros tipos de gravamen, se debe al sentido de que estos bienes no pueden desplazarse por la necesidad mantenerlos en manos del deudor para continuar su explotación y, por otro lado, a su fácil identificación debido a la inscripción obligatoria de los mismos en sus Registros especiales. El inconveniente

que existe en el requisito de inscripción de los bienes intangibles es la limitación que supone a la autonomía de voluntad de las partes, impidiendo que se apliquen gravámenes sobre bienes intangibles muy valiosos como los secretos empresariales o sobre bienes intangibles futuros. En mi opinión sería útil adaptar los requisitos de inscripción para poder favorecer el acceso a financiación y de esta manera, incentivar a las empresas a innovar. Creo que el peso de los límites del objeto de gravamen deben recaer más en las partes contratantes que en requisitos formales de inscripción, manteniendo la seguridad jurídica, pero facilitando el acceso a este tipo de operaciones garantizadas.

3º) El mecanismo de la titulización de bienes intangible supone un acceso a la financiación alternativa, en la que se ven reducidos los costes de transacción y el riesgo es asumido mayoritariamente por el inversor, dado que, los activos son gestionados por una SPV que impide que, en caso de impago, el acreedor pueda ir en contra de más bienes que los gestionados por ese vehículo. Estas ventajas pueden implicar una tendencia hacia la utilización del recurso de titulización a la hora de obtener liquidez y rentabilizar los activos intangibles.

4º) Las problemáticas que surgen en el tráfico jurídico con la utilización de estos bienes como garantías, son principalmente por sus características de intangibilidad que hacen difícil su control, valoración, división o territorialidad. Se han abordado diferentes problemáticas en las que podemos concluir que la cantidad de regulaciones aplicables al respecto, aportan mucha complejidad y hace muy difícil tanto el tráfico como, el entendimiento del correcto funcionamiento de las garantías basadas en activos de propiedad industrial e intelectual. Algunas de las mejoras de la regulación actual podrían encaminarse hacia los distintos puntos:

- En primer lugar, la valoración queda sometida, en muchos casos, a criterios subjetivos que pueden variar según el acreedor o incluso, el mismo acreedor, a lo largo del tiempo. Esta valoración es fundamental en la constitución de la garantía para poder determinar si el bien es garante suficiente de la deuda y en caso de que lo sea, comprobar cualquier pérdida de valor durante la vida del crédito que pueda dar lugar a la rescisión del contrato. En definitiva, sería de gran utilidad la regulación criterios mínimos de valoración de este tipo de activos.

- Otra de las posibles mejoras de nuestra regulación sería en torno a las medidas que pone la ley al alcance del acreedor para paliar los problemas que puedan derivar del mantenimiento de la posesión del bien en manos del deudor, como es la acción de devastación. Esta acción ha caído en desuso frente a la utilización de cláusulas contractuales asentadas en la autonomía de la voluntad. Se hace necesaria la adaptación de la acción de devastación a las características de intangibilidad que tienen los activos de propiedad industrial e intelectual que limitan su cambio de posesión y; por otro lado, debe avanzar hacia una mayor protección del acreedor, dando la opción de ejercitar esta acción sin tener que depender de un Juez y que, además, pueda recurrir a esta medida, aunque no haya voluntariedad de dañar el bien por parte del deudor.
- Además, el modelo legislativo español de estos derechos no contempla un panorama internacional en el tráfico de estas garantías y en los supuestos que se da una conexión entre diferentes países, se limita a aplicar la *lex loci protectionis*. Una alternativa que ayudaría a simplificar el proceso sería aplicar sobre determinadas materias de la garantía la ley del sitio donde se encuentre aquel que otorga la garantía.
- Por otro lado, se debería favorecer al acceso a financiación flexibilizando la normativa en cuanto a la división de los bienes inmateriales a efectos de garantía y, por otro lado, permitiendo que se hipotequen bienes intangibles futuros diferentes de la obra cinematográfica.
- Por último, creo que una agrupación más sencilla y didáctica de toda la regulación acerca de estas garantías potenciaría su utilización enormemente. El problema fundamental no reside en la falta de regulación de la materia sino, en su falta de estructura y orden que hacen tan difícil su comprensión.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, D. (07 de 11 de 2014). *Nuevas oportunidades en la propiedad intelectual con el renacer de la titularización*. Recuperado el 01 de 04 de 2020, de www.propintel.uexternado.edu.co : <https://propintel.uexternado.edu.co/en/nuevas-oportunidades-en-la-propiedad-intelectual-con-el-renacer-de-la-titularizacion/>
- Belaunde, G. (31 de 05 de 2015). *Conociendo a los "Covenants"*. Recuperado el 01 de 04 de 2020, de www.gestion.pe: <https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2015/05/conociendo-a-los-covenants.html/>
- Berry, J. (2005). *Tangible Strategies for Intangible Assets*. EEUU: McGraw Hill.
- Boletín Oficial del Estado. (10 de 11 de 2005). Orden EHA/3536/2005 de 10 de noviembre, de determinación de derechos de crédito futuros susceptibles de incorporación a fondos de titulización de activos y de habilitación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar reglas específicas en materia de contabilidad y obligaciones de información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedades gestoras. España. Recuperado el 01 de 04 de 2020, de Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18770-consolidado.pdf>
- Boletín Oficial del Estado. (25 de 07 de 2015). Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. España. Recuperado el 04 de 03 de 2020, de Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15448>
- Boletín Oficial del Estado. (27 de 12 de 2018). Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. España. Recuperado el 02 de 04 de 2020, de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>
- Boletín Oficial del Estado. (08 de 04 de 2018). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por que el que se publica el Código Civil. España.
- Boletín Oficial del Estado. (20 de 02 de 2019). Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. España. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-2364-consolidado.pdf>
- Boletín Oficial del Estado. (02 de 03 de 2019). Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. España.
- Cámaras Comunidad Valenciana. (s.f.). *Propiedad industrial*. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de www.camarascv.org: http://www.camarascv.org/EMPRENDEDORES/pdf/propiedad_industrial.pdf

- Cano, R. B. (1999). La protección jurídica de las bases de datos. *Revista de Propiedad Intelectual*, 11-66.
- Comisión Europea. (06 de 2013). *Hoja Informativa Valoración de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 20 de 03 de 2020, de www.ivace.es: [http://www.ivace.es/PDFs/ValoraciónIP Trad.pdf](http://www.ivace.es/PDFs/ValoraciónIP_Trad.pdf)
- Copo, A. B. (2017). *Tratado de la prenda*. Madrid: Thomson Reuters.
- Copo, D. P., & Veiga, A. B. (2018). *Fundamentos jurídicos de la actividad empresarial*. Pamplona: Thomson Reuters.
- Furrow, K. P. (04 de 2008). *Intangible Asset Monetization*. (Athena Alliance) Obtenido de www.issueab.org: <https://www.issueab.org/resources/2875/2875.pdf>
- Gonzalo, A. G. (2001). *La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual*. Granada: Comares.
- Gómez, B. S. (2016). La nueva ley de patentes y sus implicaciones en materia de garantía internacionales. En *Anuario Español de Derecho Internacional Privado* (págs. 535-563). Madrid, España.
- Gómez, B. S. (2016). *La nueva ley de patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales*. Madrid: Anuario Español de Derecho Internacional Privado.
- 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*.
- Gómez-Acebo, I. (15 de 03 de 2019). *¿Cuánto vale guardar un secreto?* Recuperado el 17 de 03 de 2020, de www.cincodias.elpais.com : https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/15/legal/1552640748_130265.html
- Instituto autor. (s.f.). *¿Qué es la propiedad intelectual?* Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de www.institutoautor.org: <http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayudaP2.aspx?i=150>
- Jarboe, K. P., & Furrow, R. (04 de 2008). *Intangible Asset Monetization*. Recuperado el 20 de 03 de 2020, de www.athenaalliance.org: <https://www.issueab.org/resources/2875/2875.pdf>
- Lyckowska, K. (2013). *La constitución, el objeto y las modalidades de las garantías financieras*. Recuperado el 27 de 03 de 2020, de www.ruidera.uclm.es : <https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/2994/TESES%20Lyczkowska.pdf?sequence=1>

- Morán, M. D. (2016). La hipoteca mobiliaria sobre la obra cinematográfica. En M. D. Morán, *La propiedad intelectual en la era digital* (págs. 123-168). Burgos: Dykinson.
- OMPI. (05 de 09 de 2008). *Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual*. Recuperado el 01 de 04 de 2020, de [www.wipo.int: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0001.html)
- Palmero, G. R. (2019). La hipoteca mobiliaria y la prensa sin desplazamiento. En J. R. Rodríguez, & A. S. Beamonte, *Derecho Civil III: derechos reales* (págs. 405-416). Recuperado el 07 de 03 de 2020, de <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/document/EX0000012829/20080708/Hipoteca-mobiliaria>
- Parra, A. M. (2015). Nueva regulación de la titulización de la Ley 5/2015. *Revista de Derecho de Mercado de Valores n° 16*.
- Penco, Á. A. (2016). *Derechos reales y derecho inmobiliario registral*. Madrid: Dykinson.
- Perera, Á. C., López, M. J., & Lobato, E. C. (2008). *Tratado de los derechos de garantía*. Madrid: Aranzadi.
- Picazo, L. D., Ponce de León, L., & Gullón Ballesteros, A. (2005). *Sistema de derecho civil, volumen II*. (Tecnos, Ed.) Madrid.
- Polo, M. C. (2017). *La hipoteca mobiliaria sobre la propiedad industrial e intelectual*. Thomson Reuters (Legal) Limited.
- Pueche, J. E. (12 de 1990). *Teoría general sobre los derechos reales de garantía, con especial atención al pacto comisorio*. Recuperado el 20 de 01 de 2020, de [Derechos reales de garantía: https://editorial.tirant.com/es/actualizaciones/Tema28_nuevo.pdf](https://editorial.tirant.com/es/actualizaciones/Tema28_nuevo.pdf)
- Ramírez, M. S., & Rojo, A. (2014). *Los activos intangibles (capital intelectual) en contabilidad financiera*. ICAC.
- Real Academia Española. (2019). *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 20 de Enero de 2020, de [https://dle.rae.es: https://dle.rae.es/garant%C3%ADa?m=form](https://dle.rae.es/garant%C3%ADa?m=form)
- Ríos, R. M. (2004). Algunas reflexiones sobre la acción de devastación. En J. M. Porra, & F. P. González, *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García* (págs. 299-322). España.
- Santos, A. J. (2019). *¿Cómo valorar un activo intangible?* Recuperado el 20 de 03 de 2020, de [www.knowsquare.es: http://www.knowsquare.es/o2/item/articulo2643](http://www.knowsquare.es/o2/item/articulo2643)
- Torreblanca, J. C. (1997). *Hipoteca Mobiliaria De La Cuota Indivisa De Una Marca. Comentario a la RDGRN de 29 de noviembre de 1995*. Barcelona, España.

UPOV. (s.f.). *Cómo sacar el máximo partido de su obtención vegetal*. Recuperado el 20 de 03 de 2020, de www.wipo.int : https://www.wipo.int/sme/es/documents/upov_plant_variety.htm

Villanueva, C. Á. (2010). *Hacia un nuevo modelo de valoración de activos intangibles*. Castellón, España.