



COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

**GARANTÍAS REALES SOBRE ACTIVOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:
UNA APROXIMACIÓN A LA HIPOTECA
MOBILIARIA SOBRE BIENES
INMATERIALES**

Claudia González Navarro

5º E-5

Derecho Civil

Tutora: Rosa María de Couto Gálvez

Madrid

Abril 2022

Resumen

A lo largo de las últimas décadas, la acelerada carrera por la innovación tecnológica y el desarrollo del comercio han transformado el paradigma de los sistemas de producción. Cada vez es más frecuente situar activos intangibles, como los derechos de autor o las patentes, en el núcleo de muchas corporaciones y transacciones tanto nacionales como multinacionales. En este sentido, apostar por el potencial de estos bienes es clave para reforzar la capacidad financiera de las empresas e impulsar el crecimiento económico. No obstante, existe mucho desconocimiento por parte de los operadores del tráfico jurídico en torno a esta realidad.

Por esta razón, este trabajo presenta un estudio de la situación actual de los derechos reales de garantía sobre activos de propiedad intelectual e industrial en aras de acercar esta figura a los sujetos del mercado financiero y promover su confianza.

Palabras clave: garantía real, bienes muebles, hipoteca, propiedad industrial e intelectual

Abstract

Over the last few decades, the rapid race for technological innovation and the development of trade have transformed the paradigm of the production systems. Intangible assets, such as copyrights or patents, are increasingly placed at the core of many corporations and transactions, both national and multinational. In this sense, betting on the potential of these assets is key for strengthening the financial capacity of companies and boosting economic growth. However, there remains a great deal of misunderstanding regarding this reality by the operators of the legal traffic.

For this reason, this paper presents a study on the current situation of security *in rem* rights over intellectual and industrial property assets in order to bring this figure closer to the actors of the financial market and promote their confidence.

Key words: security *in rem*, movable property, mortgage, industrial and intellectual property

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1. Estado de la cuestión	6
1.2. Objetivo y metodología	7
2. DERECHOS REALES DE GARANTÍA.....	8
2.1. Concepto de garantía	8
2.2. Garantías reales.....	9
2.3. Evolución de las garantías reales	10
2.4. Naturaleza jurídica de las garantías reales.....	10
2.5. Accesoriedad e indivisibilidad de las garantías reales	12
2.5.1. Amplitud de la obligación garantizada y el carácter accesorio de los derechos reales de garantía.....	13
2.5.2. Indivisibilidad	14
2.6. <i>Ius distrahendi</i> y la prohibición del pacto comisorio	14
3. GARANTÍAS TANGIBLES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES.....	16
3.1. Los bienes muebles en nuestro ordenamiento jurídico.....	16
3.2. Activos Intangibles	17
3.3. Evolución de las garantías reales sobre bienes muebles	19
3.4. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión.....	20
3.4.1. Diferencias y disposiciones comunes a ambas figuras	21
3.4.2. Hipoteca mobiliaria.....	23
4. HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL.....	24

4.1.	Modificaciones introducidas por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	25
4.2.	Objeto de la hipoteca de propiedad industrial	26
4.2.1.	Hipoteca sobre nombre de dominio	27
4.3.	Objeto de la hipoteca de propiedad intelectual	28
4.3.1.	Hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas	29
4.3.1.1.	Especial comentario a la legitimación para constituir hipoteca sobre la película cinematográfica	31
4.3.1.2.	Objeto de la hipoteca mobiliaria sobre la película cinematográfica	32
4.3.1.3.	Pacto de transmisión de rendimientos	33
4.4.	Extensión de la hipoteca sobre propiedad industrial e intelectual	34
4.5.	Legitimación activa	35
4.5.1.	Legitimación activa para constituir hipoteca sobre propiedad industrial	36
4.5.2.	Legitimación activa para constituir hipoteca sobre propiedad intelectual	37
4.6.	Caracteres comunes a las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial e intelectual	38
5.	<i>OTRAS FORMAS DE OBTENER FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL</i>	41
5.1.	Prenda sin desplazamiento sobre objetos de valor artístico e histórico	41
5.2.	Prenda ordinaria sobre el soporte material/obra resultante actividad creativa	44
5.3.	Titulización como forma de rentabilizar activos de propiedad industrial e intelectual	44
6.	<i>CONCLUSIÓN: HACIA UNA NECESARIA REVISIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS</i>	45

7. BIBLIOGRAFÍA.....	50
7.1. Legislación.....	50
7.2. Jurisprudencia y resoluciones	50
7.3. Obras doctrinales	50
7.4. Recursos de Internet	53

El Derecho no debe inventarse, y aunque lo inventásemos sólo podría vivir, si, casualmente, germinase en tierra fértil, es decir, si el invento encajara en el clima económico o sociológico circundante y si pudiera enraizar con un mínimo de viabilidad.¹

¹ VALLET DE GOYTISOLO, J.B., “La ley de 16 de diciembre de 1954 y su reglamento de 17 de junio de 1955 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 8, Nº 4, 1955. p. 1227.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Estado de la cuestión

Se ha dicho que el siglo XXI es el siglo de los bienes muebles, es decir “que el *corpus* jurídico que actualmente se está creando, y el que está por venir, se va a referir en mucha mayor medida a los bienes muebles, en su sentido amplio, que a los inmuebles”². También se ha destacado notablemente el volumen del tráfico jurídico de estos bienes, muy superior al de los bienes inmuebles, y la elevada cantidad de capitales asegurados con garantía mobiliaria.³ De esta manera, como se verá a lo largo del presente trabajo, el auge de los bienes muebles, unido a una regulación insuficiente que los ha descuidado desde el inicio de la codificación, ha propiciado una evolución significativa de su normativa a lo largo de los últimos años.

Concretamente, las últimas décadas han sido testigo de una destacable evolución de los activos intangibles, que han logrado posicionarse como uno de los principales factores del éxito de una empresa, tanto presente como futuro⁴. En este sentido, el valor representativo de los intangibles en las empresas de nuestro país asciende a un 38% en 2021, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior.⁵ No obstante, tras haber realizado prácticas en el departamento de propiedad intelectual de un despacho internacional y posteriormente en el departamento de mercantil financiero de un despacho nacional, he podido constatar la ínfima conexión entre ambas áreas del Derecho y el perjuicio que esto supone en términos de facilitar el acceso a la financiación. Este planteamiento no ha ido si no confirmándose a medida que avanzaba con el análisis de esta cuestión.

En este sentido, se aprecia una normativa vaga y dispersa que no fomenta la implantación definitiva de las garantías reales sobre los activos de propiedad industrial e intelectual. Además, y aunque cada vez son más los autores que abordan esta cuestión, se

² GARCÍA SOLÉ, F. Y GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., *Derecho de los bienes muebles*, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 287.

³ Cfr.: PAU PEDRÓN, A., “El nuevo régimen de la publicidad mobiliaria”, *Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación*, N.º. 32, 2002, p. 531.

⁴ ÁLVAREZ VILLANUEVA, C., *Hacia un nuevo modelo de valoración de intangibles*, Universitat Jaume I, Castellón, 2010, p.41.

⁵ BRAND FINANCE, “La Pandemia aumenta 5% el valor de los activos intangibles de las empresas españolas” (disponible en <https://brandfinance.com/press-releases/la-pandemia-aumenta-5-el-valor-de-los-activos-intangibles-de-las-empresas-espanolas-segun-brand-finance>; última consulta 21/03/2022).

echa en falta una mayor implicación por parte de la doctrina, pues no se cuenta con un marco teórico sólido y estructurado. Lo anterior conduce a una situación de (i) desconocimiento por parte de las empresas de su propio potencial a la hora de acceder a la financiación y (ii) desconfianza en los acreedores respecto a los créditos garantizados con estos activos.

1.2. Objetivo y metodología

Mi motivación surge del interés en la materia y el deseo de acercar esta figura al mercado financiero. Con este objetivo, el presente trabajo se centra en realizar una formulación teórica de la figura de las garantías reales sobre activos de propiedad industrial e intelectual, especialmente la hipoteca mobiliaria por ser, como veremos, la institución adecuada en estos casos.

Para ello, y con el fin de lograr una comprensión integral de la materia, se comienza con una introducción a la figura de la garantía real, su fundamentación teleológica y sus facultades. Asimismo, también se estudia su evolución a lo largo de los últimos años para poner de relieve su íntima conexión con los bienes muebles y, especialmente, con los activos de propiedad industrial e intelectual, grandes protagonistas de este trabajo. En este sentido, del estudio conjunto de las garantías reales mobiliarias y la propiedad industrial e intelectual, deriva la legislación principal de la materia, que nos encargaremos de analizar con detalle deteniéndonos en aquellos aspectos que merecen de un análisis más profuso. Finalmente, se exponen los aspectos más limitativos a la hora de configurar un sistema financiero robusto en torno a las garantías reales sobre activos de propiedad industrial e intelectual invitando al lector a su reflexión personal.

Para esta tarea, y tal y como se infiere de la estructura misma del trabajo, se ha empleado un método deductivo. Desde una introducción a la garantía más primaria con la que cuentan los operadores de nuestro tráfico jurídico, la responsabilidad universal del deudor, se desarrolla todo un análisis que conduce a la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. En dicho proceso, se ha recurrido al análisis exhaustivo de fuentes bibliográficas para conocer el estado de la cuestión en la doctrina, pero sobre todo ha resultado esencial el estudio de la legislación vigente para poder comprender todos los extremos de la figura objeto de estudio y sus implicaciones prácticas.

2. DERECHOS REALES DE GARANTÍA

2.1. Concepto de garantía

Con el fin de comenzar adecuadamente el trabajo y contextualizar el tema que nos ocupa, resulta esencial estudiar la definición de garantía que nos ofrece Díez-Picazo, “la garantía, en sentido técnico y específico, es un nuevo derecho subjetivo o una nueva facultad, según su tipo, que se une al crédito para reforzar la seguridad del acreedor de que su interés se verá satisfecho”⁶. En este sentido, la garantía es, en esencia, un mecanismo de protección y aseguramiento del crédito y ambos conceptos quedan vinculados en un sentido contradictorio, “el crédito comporta riesgo, la garantía tiende a cubrirlo; el crédito supone incertidumbre, la garantía, seguridad”⁷. Por lo tanto, subyacen a las garantías dos finalidades diferenciadas por el momento en el que se materializan. Una primera fase *asegurativa* o *estática*, que protege el bien objeto de la garantía y trata de impedir la siguiente fase, y una segunda fase *satisfactoria* o *dinámica*, sobre la que recae la facultad de realizar la ejecución forzosa del bien.

Sin embargo, no debemos caer en la simpleza de considerar la garantía dentro de una relación jurídica exclusiva entre el acreedor y el deudor, pues la garantía trasciende tal ámbito y se sitúa como elemento esencial para el correcto funcionamiento de nuestro sistema económico y financiero. Las garantías mejoran la calidad de los créditos, “lo que indirectamente implica una reducción de costes de financiación para el deudor y, además, provoca una discriminación jurídico-económica entre los distintos acreedores”⁸, lo cual refuerza el acceso y la confianza en el sistema financiero, motor clave del avance socioeconómico. De este modo, ante un panorama de insuficiencia patrimonial, la garantía establece y asegura un escenario autónomo e independiente.

Como punto de partida de la regulación de esta figura en nuestro derecho, el Código Civil prevé, en su artículo 1.911, la responsabilidad universal del deudor en un sentido rotundo y absoluto, sin contemplar límite o excepción alguna al establecer que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y

⁶ DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. M. y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Sistema de derecho civil, volumen II*. Tecnos, Madrid, 2005, p. 158.

⁷ NIETO CAROL, U. y MUÑOZ CERVERA, M. (Coords.), *Tratado de garantías en la contratación mercantil*, Tomo II garantías reales, Vol. I garantías mobiliarias, Civitas Ediciones, Madrid, 1996, p. 96.

⁸ VEIGA COPO, A.B., *Tratado de la Prenda*, Civitas. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, p. 34.

futuros”⁹. De esta manera, queda consagrada la primera y más genérica garantía con la que cuentan los acreedores en nuestro ordenamiento. Sin embargo, dentro del marco de las relaciones obligacionales actuales, esta garantía se presenta insuficiente a efectos de dotar a los acreedores de la seguridad jurídica necesaria para operar en un tráfico jurídico y económico que cada vez se torna más complejo. Como bien ilustra Planiol: “todo lo que sale del patrimonio del deudor sale de la garantía del acreedor”¹⁰

2.2. Garantías reales

De la necesidad por reforzar el cobro del crédito por el acreedor, surgen las garantías personales y reales, siendo estas últimas objeto del presente trabajo.

Frente a las garantías personales, las garantías reales cuentan con la gran ventaja de no estar condicionadas por la solvencia del deudor. En este sentido, a efectos de garantizar el buen fin de una obligación, el deudor sujeta determinados bienes de su patrimonio al cumplimiento de esta, concediendo al acreedor, entre otras facultades sobre las que volveremos más adelante, un poder inmediato sobre dicho bien en caso de incumplimiento contractual por parte del deudor. De esta manera, la garantía real “aísla un bien de las pretensiones de otros acreedores afectándolo con exclusividad a la satisfacción de una obligación y permite la recuperación a priori del valor total del crédito garantizado”¹¹, por lo que esta figura jurídica dota al acreedor de una inmunidad cuasi absoluta en un supuesto de insolvencia.

Empero, es necesario aclarar en este punto que la constitución de una garantía real no excluye en ningún caso la responsabilidad universal del deudor contemplada en el ya citado art. 1911 CC, si no que supondría para el acreedor la seguridad añadida de poder acudir al patrimonio restante del deudor en el caso de que la realización de los bienes afectados por la garantía real no hubiese cubierto el importe de la obligación asegurada.

⁹ Código Civil, artículo 1911.

¹⁰ *Apud.* FERRANDIS VILELLA, J., “Introducción al estudio de los derechos reales de garantía”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 13, Nº 1, 1960. p. 39.

¹¹ VEIGA COPO, A.B. Hacia un nuevo paradigma de las garantías reales ¿Reconstrucción teórica o viejos anclajes? En: *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*. 2012, num. 125, p. 29.

2.3. Evolución de las garantías reales

Ahora bien, desde una inicial formulación de la *fiducia cum creditore* por el Derecho romano, la efectividad, seguridad jurídica e incluso coherencia de las garantías reales ha evolucionado significativamente. Esta primera figura resultaba, en palabras del propio Goytisolo “excesiva a los fines perseguidos: sobraba seguridad al acreedor con la consiguiente inseguridad por el deudor”¹² en cuanto implicaba en todo caso la necesaria transmisión de la posesión del objeto dado en garantía por el deudor al acreedor, que habría de trasmitírselo de vuelta una vez la deuda quedase extinguida. Con los años, y, especialmente, el Derecho germánico y los usos comerciales que impulsarían la Primera Revolución Industrial, dan lugar a una importante revisión teleológica de los medios de garantía en interés de una mayor seguridad jurídica.

Hablamos de la formulación bizantina de los bienes muebles e inmuebles. El estudio y las particularidades de la referida clasificación de los bienes, unido a la inscripción en los registros públicos como nueva forma de publicidad formal, derivan en las principales garantías reales hoy presentes en nuestro sistema jurídico: la prenda y la hipoteca.

De esta manera, nos encontramos con que la codificación inicial de los derechos reales de garantía en nuestro Derecho queda determinada inevitablemente por dos criterios. De un lado, la naturaleza del bien gravado y de otro, la posibilidad de desplazamiento posesorio del mismo. Estos criterios, que coincidieron con la instauración del nuevo sistema del Registro de la Propiedad, “fueron generalmente bien aceptados en su momento, como manifestación de una regla de racionalidad en la materia”¹³. En efecto, el sentimiento general entre los juristas decimonónicos fue de fortalecimiento del sistema de garantías.

2.4. Naturaleza jurídica de las garantías reales

Es pertinente, no obstante, analizar de dónde surge la seguridad que ampara la figura de la garantía real. En este punto nos debemos referir necesariamente a los derechos reales,

¹² VALLET DE GOYTISOLO, J.B., *Op. Cit.* p. 1228.

¹³ LASARTE, C., *Derechos reales y derecho hipotecario*, Marcial Pons, Madrid, 2010, p.5.

entendidos mayoritariamente entre la doctrina española como derechos absolutos sobre un bien, que conceden pues “un poder inmediato y directo sobre dicho bien, que debe ser respetado por todos”¹⁴.

Concretamente, el derecho real de garantía surge dentro del marco de los derechos reales como categoría independiente dentro de los derechos reales limitados o sobre cosa ajena, conocidos, en contraposición a los derechos de goce, como derechos de realización de valor. Empero, todo derecho real, como derecho subjetivo, implica un poder tutelado jurídicamente, que se confiere a su titular. Ahora bien, es necesario desgranar las facultades intrínsecas a dicho poder en aras de entender el alcance de la figura que estamos estudiando y sus posibilidades e implicaciones posteriores.

La primera facultad que nos encontramos es la especial afección de la cosa dada en garantía a la seguridad del crédito. A su vez, esta afección cristaliza en dos facultades.

Por un lado (i), y como ya se ha adelantado, nos encontramos con el poder directo e inmediato sobre la cosa que se otorga en garantía, facultad que emana de todo derecho real. No obstante, alejándonos ligeramente de la tradición más romanista, interesa señalar que parte de una doctrina más reciente puntualiza que “ese poder sobre la cosa no es tan directo e inmediato como para no exigir la intermediación bien del deudor, bien de la autoridad judicial u otro funcionario”¹⁵. Dicho lo cual, dejar de predicar el poder directo sobre la cosa objeto de la garantía como característica esencial del derecho de garantía sería asumir directamente el desconocimiento de la figura.

Por otro lado (ii), continuando con la afección de la cosa a la seguridad del crédito, la garantía real manifiesta otra nota característica de los derechos reales: su oponibilidad frente a terceros, esto es, su eficacia *erga omnes*. Esta facultad se torna especialmente

¹⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *Manual de derechos reales*, Bercal, Madrid, 2012, p. 23.

Así, diferenciamos los derechos reales de los derechos de crédito en que estos último manifiestan una relación jurídica entre dos personas, dentro de la cual encontramos posiciones contradictorias, la del acreedor y la del deudor. Esto es, el objeto de cada figura es distinto en esencia, mientras que los derechos reales recaen sobre bienes (corporales o incorporales, pero susceptibles de apropiación), los derechos de crédito atañen a los individuos, concretamente a su conducta. Sin embargo, la figura que ocupa el estudio de este trabajo, el derecho real de garantía, conecta ambos derechos, al ser su fundamentación teleológica, como ya hemos visto, el cumplimiento de la obligación que subyace al derecho de crédito mediante la sujeción de diferentes bienes.

¹⁵ BUSTOS PUECHE, J. E., “Teoría general sobre los derechos reales de garantía, con especial atención al pacto comisorio”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 43, N° 2, 1990. p. 541.

relevante para asegurar el buen fin de la obligación y despliega toda su intensidad sin limitación alguna. Recordemos que, de no ser por esta eficacia *erga omnes* prevista en nuestro ordenamiento jurídico, la obligación -y su garantía- solo serían oponibles ante las partes que acordasen obligarse, poniendo en peligro su efectividad y desnaturalizando la razón de ser de la garantía real. Dicho de otra manera, cuando se constituye una garantía real sobre un bien, nace a su vez una obligación pasiva universal de respeto a las facultades del acreedor, que se extiende a cualquier persona, física o jurídica, con capacidad de interactuar con el bien en cuestión.

En segundo lugar, ante un posible incumplimiento por parte del deudor, el acreedor cuenta con la facultad de realizar el valor de la cosa objeto de la garantía mediante el procedimiento legal oportuno, y destinarlo para satisfacer la deuda garantizada. Es el llamado *ius distrahendi*. En este respecto, el derecho real de garantía muestra probablemente su faceta más enérgica, pues su ejercicio puede suponer potencialmente “la destrucción del derecho de propiedad por la facultad conferida al acreedor de promover la venta judicial de la cosa y pedir que se asigne su valor”¹⁶. No obstante, es importante volver a recordar que esta garantía se configura como refuerzo a la responsabilidad universal del deudor del artículo 1.911 CC, que en ningún caso queda desplazada. A efectos prácticos, lo anterior significa que, en caso de que tras la realización del valor de la cosa el acreedor no se hubiese podido cobrar la totalidad del crédito, podrá recurrir a esta primera garantía.¹⁷

2.5. Accesoriedad e indivisibilidad de las garantías reales

Finalmente, los autores civilistas identifican como principales características de las garantías reales, su carácter de derechos reales, su accesoriedad respecto de la obligación

¹⁶ RUGGIERO, R., *Instituciones de Derecho civil, Tomo I*, Madrid, Reus, 1929, p. 742.

¹⁷ En este punto es interesante reflexionar acerca de la naturaleza de esta facultad en relación con la esencia de la garantía real. Así, comenzábamos el trabajo definiendo garantía como mecanismo de protección del crédito, identificando su función de aseguramiento como núcleo vertebrador de la figura y señalando dos fases diferenciadas, una primera fase asegurativa y otra satisfactoria. Sin embargo, vemos que esta facultad no se materializa si no en el supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada, por lo que podríamos argumentar que estamos ante una facultad latente. Esto es, ante el devenir normal del curso del crédito, el acreedor nunca se verá facultado a realizar la garantía, sin embargo, su deuda ha quedado garantizada a lo largo de toda la relación jurídica. Dicho de otro modo, podríamos decir que la facultad de realización del valor de la cosa se conecta con la segunda fase satisfactoria de la garantía, pero no con su principal función de aseguramiento.

garantizada y su indivisibilidad¹⁸. Ya habiendo repasado su carácter de derecho real, es importante abordar a continuación sus otras dos características para profundizar en nuestra aproximación integral a la figura objeto de estudio.

2.5.1. Amplitud de la obligación garantizada y el carácter accesorio de los derechos reales de garantía

En este respecto, encontramos otra diferencia esencial entre los derechos de crédito y los derechos reales de garantía. Mientras que los primeros se configuran de manera autónoma, sobre la base de una función económica que es un fin en sí mismo, los derechos reales de garantía se constituyen siempre, en atención a su naturaleza, para asegurar el cumplimiento de una obligación preexistente de la que son accesorios. Así lo prevé la norma en el art. 1857 CC: “Son requisitos esenciales de los contratos de prenda e hipoteca: 1.º Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal”¹⁹

Los derechos reales de garantía no pueden, pues, surgir ni existir sin dicha obligación principal. Además, continúa el CC en su art. 1861: “los contratos de prenda e hipoteca pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria”²⁰. Vemos en este punto la ambición del legislador por dotar a esta figura de la amplitud necesaria para asumir una función relevante y eficaz en el tráfico jurídico y económico. Esto implica que, una vez constituidos, los derechos reales de garantía “siguen la suerte del crédito, del cual son accesorio, condicionados o a término si la relación obligatoria se halla sujeta a condición o a término, resolubles o anulables si el crédito está sujeto a resolución o anulación”²¹. De igual manera, no son susceptibles de transmitirse independientemente de la obligación a la que aseguran ni podrán sobrevivir una vez esta se extinga, pues no tienen carácter autónomo.

No obstante, el carácter accesorio que acabamos de predicar respecto de los derechos reales de garantía debe entenderse exclusivamente en relación con que su fin y fundamentación teleológica son directamente dependientes de la preexistencia de una

¹⁸ Cfr.: DE PABLO CONTRERAS, P., MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., y PÉREZ ÁLVAREZ, M.A., *Curso de Derecho Civil. Vol. 3, Derechos Reales*, Madrid, Edisofer S.L., 2020, pp. 236.

¹⁹ Código Civil, artículo 1857.

²⁰ Código Civil, artículo 1861.

²¹ RUGGIERO, R., *Op. Cit.*, pp. 742.

obligación. Sin embargo, conforman relaciones jurídicas reguladas por normativa autónoma, donde se prevé tanto las características propias de su constitución como su existencia objetiva.²²

2.5.2. *Indivisibilidad*

Otra característica de los derechos reales de garantía es su indivisibilidad. Esta facultad se predica por el artículo 1.860 CC, incluso “aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor o del acreedor”²³. No obstante, se prevé en los dos últimos párrafos del artículo una aparente excepción a dicha regla, y utilizamos la expresión *aparente* porque lo que se predica es la divisibilidad de créditos garantizados con distintas garantías, por lo que en puridad no habría nada que dividir.

De este modo, en el supuesto de que se divida la obligación asegurada o disminuya la misma, el acreedor “no deja de serlo en las mismas condiciones iniciales que tuviera en el momento de constitución de la garantía”²⁴.

2.6. *Ius distrahendi* y la prohibición del pacto comisorio

Para terminar de construir el marco jurídico básico de la garantía real, es preceptivo conectar el *ius distrahendi* con el art. 1.859 CC, pues de ello se derivarán importantes implicaciones respecto a la constitución y realización del valor de la garantía real.

Como se ha estudiado (*Vid.* Apartado 2.4.), el *ius distrahendi* es una facultad intrínseca a la garantía real que prevé la realización del valor del objeto en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. No obstante, resulta esencial matizar en este punto que dicha facultad concurre con el deber del acreedor de promover su venta ya sea judicialmente o mediante intervención notarial. En este sentido, el art. 1.859 CC prohíbe la posibilidad de

²² Semejante característica resulta, desde la lógica formal de la configuración jurídica, ciertamente paradójica y así lo ha señalado parte de la doctrina. Esta accesoriedad conduce a una situación en la que un derecho real se configura accesorio y dependiente de un derecho de crédito, “cuando éste es un derecho subjetivo de menor entidad, alcance y eficacia que el propio derecho real, ejercitable erga omnes y directamente sobre los bienes”. Tal es la relevancia argumental de dicha paradoja, que llevó a protagonizar uno de los debates teóricos del siglo XIX, y, aunque no es objeto del presente estudio analizar tal debate, resulta interesante puntualizar que ha llevado a algunos autores, no poco relevantes, a configurar los derechos de garantía como créditos especialmente protegidos, negando así su condición de derecho real. LASARTE, C., *Op. Cit.*, p. 10.

²³ Código Civil, artículo 1860.

²⁴ LASARTE, C., *Op. Cit.*, p. 11.

que el acreedor se apropie de las cosas dadas en garantía, incluso si así se hubiese pactado entre las partes. Dicho pacto sería nulo al entrañar el referido artículo un mandato de Derecho imperativo, que “excluye de raíz la licitud del denominado *pacto comisorio*, de frecuente práctica en épocas anteriores a la Codificación”²⁵.

Más concretamente, lo que el legislador pretendía era evitar que la obtención de financiación quedase condicionada por pactos que derivasen en la retención por parte del acreedor de bienes de valor considerablemente superior a lo adeudado, lo que resultaría directamente en perjuicio no solo del propio deudor (o tercero propietario del bien), si no también de otros posibles acreedores, que “dispondrían de menos patrimonio que atacar en caso de incumplimiento de sus obligaciones”²⁶.

No obstante, lo anterior, los operadores del tráfico jurídico económico tratan de eludir esta prohibición recurriendo a distintos negocios jurídicos con función de garantía. Por ejemplo, otorgando al acreedor una opción de compra sobre bienes del deudor por importe de la deuda que se busca garantizar. En este respecto, contamos con varias Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado denegando la validez de dicho negocio, ya que “no es admisible en nuestro derecho configurar un derecho de opción de compra como garantía del cumplimiento de una obligación dineraria, por suponer un pacto comisorio no aceptado en el ordenamiento español”²⁷

De igual manera, se ha recurrido a la celebración, simulada, de ventas con pactos de retro. En este caso, si bien la nulidad de la compraventa como contrato traslativo de la propiedad no se cuestiona, la jurisprudencia ha apreciado válida la existencia de un negocio económico con función de garantía, mediante la transmisión del bien objeto de la compraventa simulada, (SSTS 13.5.1998 RJA 4474, entre otras).

Finalmente, resulta pertinente hacer una última puntualización acerca de la prohibición del pacto comisorio en relación con la posible dación en pago del bien objeto de la garantía. En este sentido, lo que la norma prohíbe son aquellos negocios convenidos

²⁵ *Ibid.*: p. 14.

²⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de Derecho civil, Derechos reales*, Bercal, Madrid, 2013, p. 327.

²⁷ Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Ministerio de Justicia (BOE de 4 de noviembre 1998) Disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-25234>

con carácter previo al incumplimiento del deudor, vulnerando la prohibición del pacto comisorio y las normas de ejecución de las garantías reales por apropiarse directamente el acreedor del bien dado en garantía, “nadie discute la validez de las daciones en pago convenidas para remediar, cuando llega, la falta de cumplimiento exacto de la obligación”²⁸

Después de todo cuanto precede, esto es, una vez aclarado el concepto de garantía jurídico real, habiendo realizado un breve análisis desde una perspectiva histórica y repasado sus características básicas podemos continuar con el siguiente apartado de este trabajo. A continuación, nos aproximaremos a las garantías reales sobre bienes inmateriales para terminar acotando el estudio en la hipoteca mobiliaria como figura jurídica apropiada para constituir garantía sobre activos de propiedad industrial e intelectual. Para ello, es menester que analicemos primeramente la naturaleza de estos bienes en aras de vislumbrar la lógica jurídica de su función como objetos de garantía.

3. GARANTÍAS TANGIBLES SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES

3.1. Los bienes muebles en nuestro ordenamiento jurídico

Desde los tiempos del Derecho romano, los bienes muebles han ocupado un lugar subsidiario en relación con los bienes inmuebles, que han sido considerado el patrimonio por excelencia. Este hecho ha cristalizado en la propia codificación. Buena prueba de ello la encontramos en el art. 335 CC, que para definir el concepto de bienes muebles hace una exclusión de los bienes inmuebles. De esta manera, son bienes muebles aquellos que no sean bienes inmuebles y se puedan “transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos”²⁹.

De lo anterior se puede deducir que la intención del legislador decimonónico fue aprovechar el concepto de bienes muebles como una especie de cajón de sastre donde poder incluir la gran variedad de bienes, derechos, acciones, etc. que el desarrollo de la industria trajo consigo a partir de mediados del siglo XIX. No obstante, relegar hoy en día los bienes muebles a un segundo plano, obviando su importancia cualitativa y cuantitativa, carece de fundamentación lógica desde el punto de vista tanto económico

²⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Op. Cit.*, pp. 330.

²⁹ Código Civil, artículo 335.

como jurídico. “Así, desde hace años, la práctica totalidad de la doctrina [...] superando la clásica distinción entre bienes muebles e inmuebles, adopta la nueva clasificación entre cosas registrables y no registrables”³⁰. En este sentido, los autores identifican dentro de los bienes registrables aquellos bienes, muebles o inmuebles, de especial importancia para la industria y el comercio y susceptibles de identificación e individualización a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. De esta manera, la inscripción de estos bienes en un registro jurídico va a ser fundamental para la constitución de determinados contratos y actos jurídicos con finalidades financieras, crediticias y de garantía.

3.2. Activos Intangibles

De acuerdo con nuestro Código de Comercio, los activos son aquellos “bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro”³¹. Por otro lado, la Real Academia Española define intangible como aquello “que no debe o no puede tocarse”³². No obstante, una revisión de la literatura empresarial evidencia la dificultad de los investigadores y autores para acordar una definición unificada del término *activo intangible*.

Así, en una primera aproximación, podríamos referirnos a estos activos como “aquellos que poseen valor sin tener dimensiones físicas y están localizados en las personas (empleados, clientes, proveedores), o bien se obtienen a partir de procesos, sistemas y la cultura organizativa”³³. De otro lado, se han definido como activos de capital “que no tienen existencia física, cuyo valor está limitado por los derechos y beneficios que la posesión otorga a su dueño”³⁴. Otros autores, como Lev, otorgan más relevancia a su origen productivo, definiéndolos como “un derecho a los beneficios futuros que no

³⁰ GARCÍA SOLÉ, F. Y GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., *Op. Cit.*, pp. 20.

³¹ Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, («GAZ» núm. 289, de 16/10/1885), Artículo 36.

³² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/intangible> (última consulta 22/02/2022).

³³ STEWART, T.A., *Intellectual Capital. The new wealth of organizations*. Nicolas Brealey Publishing. London. BROOKING, A. (1997). *The management of intellectual capital*. Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, 1997, S.P. *Apud.*: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., *Op. Cit.*, pp. 145.

³⁴ KOHLER, E.L. *Dictionary for accountants*. 6th ed. Edited by W.W. Cooper, Yuji Ijiri. Published by Prentice-Hall in Englewood Cliffs, N.J, 1983. *Apud.*: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., *Op. Cit.*, pp. 145.

tiene cuerpo físico o financiero, que se crea por la innovación, prácticas de organización y recursos humanos”³⁵.

De esta manera, vemos que todas las definiciones propuestas coinciden en señalar su ausencia corpórea. No obstante, es fundamental alertar en este punto de que definir un activo intangible haciendo referencia exclusivamente a este hecho implica caer en una definición no solo simplista, si no también incompleta y errónea. Esto es, una empresa puede contar con activos, entendidos de acuerdo con la definición antes expuesta de nuestro Código de Comercio, que carecen de sustancia pero que no podrían ser considerados en ningún caso activos intangibles, como es el caso de los créditos.

Por otro lado, tal y como establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), es necesario diferenciar entre³⁶:

1. *Activos líquidos*: aquellos derechos de propiedad industrial e intelectual que han sido cedidos en forma de licencias y generan derechos de cobro. Aquí encontramos los derechos de autor o las patentes. Estos activos serán especialmente atractivos para un posible acreedor.
2. *Activos con valor implícito*: por el contrario, son aquellos sobre los que no se han constituido licencias o se mantienen de uso interno dentro de una empresa o compañía. Por ejemplo, bases de datos de una operadora telefónica. En este respecto, lo importante será determinar el valor de estos activos.

Finalmente, para cerrar esta pequeña aproximación a los activos intangibles, es importante para el objeto de nuestro trabajo señalar otro aspecto sobre el que cada vez más autores llaman la atención y que sigue la distinción doctrinal antes expuesta: su registro. A saber, para que puedan figurar efectivamente como activos susceptibles de valoración en la contabilidad de una empresa, los activos intangibles deben tener un

³⁵ LEV, B., *Intangibles: Management, measurement, and reporting*, The Brookings institution press, Washington, D.C., 2001, S.P. *Apud.*: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., *Op. Cit.*, pp. 145.

³⁶ *Cfr.*: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual”, *Revista de la OMPI*, 5/2008, 2008 (disponible en https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0001.html; última consulta 19/03/2022).

soporte tangible y constar debidamente en el registro que les corresponda, a efectos de constatar su existencia.

3.3. Evolución de las garantías reales sobre bienes muebles

Tradicionalmente, la posibilidad de utilizar activos intangibles y bienes muebles en general como objeto de garantía real ha sido limitada. En este sentido, hasta hace relativamente poco, la única figura con la que contaban los operadores del tráfico jurídico-económico en nuestro ordenamiento jurídico era la prenda ordinaria o posesoria, que conllevaba en todo caso el desplazamiento de la posesión del bien dado en garantía al acreedor o a un tercero (arts. 1863 y ss. CC). No obstante, el panorama jurídico y económico comienza a cambiar rápidamente a finales del SXIX y la doctrina empieza a poner de relieve el ensamblaje que resultó de la codificación entre la prenda y los bienes muebles y la incongruencia de dicho sistema.

Se llamó la atención principalmente sobre dos grandes fallas del sistema de garantías entonces presente en nuestro ordenamiento jurídico:

Por un lado (i), los inconvenientes que derivan de privar al deudor del bien que otorga en garantía. La prenda ordinaria implica en todo caso la transmisión de la posesión de la cosa pignorada al acreedor, lo cual se postula en detrimento evidente del avance socioeconómico. Esto es, en caso de que el bien que se pretenda otorgar en garantía constituya un factor de producción y/o trabajo del deudor, este verá frustradas sus posibilidades de liberarse de la deuda contraída, al verse imposibilitado de utilizar dicho bien para generar riqueza. Imagínese un empresario que pignora la maquinaria de sus naves industriales. Como consecuencia de lo anterior, se perjudica igualmente el avance de la economía nacional, al dejar inmovilizados ciertos elementos de producción. Además, la constitución de la garantía real en su configuración decimonónica y el estricto desplazamiento de la posesión estaría afectando en última instancia al propio acreedor, ya que como se acaba de comentar, la capacidad económica del deudor a la hora de afrontar la obligación contraída puede verse directamente comprometida.

Por otro lado (ii), surgen bienes muebles cuyo “desenvolvimiento y desarrollo emparejados a los progresos de la técnica y al apogeo del maquinismo y la industria les ha hecho alcanzar un valor jamás sospechado y una importancia extraordinaria como

medios de producción a gran escala”³⁷. En muchos casos, hablamos de bienes en los que la tradicional distinción entre muebles e inmuebles es difusa, por lo que la estricta dicotomía entre prenda e hipoteca no resultaba adecuada para atender las oportunidades financieras que surgen al amparo de estos bienes.

3.4. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión

Lo que acabamos de exponer inspiró la creación de 2 nuevas formas de garantía real mobiliaria, que cristalizaron como manifestación del avance socioeconómico del siglo pasado en la vigente Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de diciembre de 1954 (en adelante, LHMPSD) y en su normativa de desarrollo, el Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión (en adelante, RLHPMSD)³⁸. Nos referimos a la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión.

La LHMPSD toma como criterio una importante distinción doctrinal sobre la que ya hemos advertido en el presente trabajo: su idoneidad registral. Así las cosas, respecto de aquellos bienes muebles de perfecta identificación registral, se ha establecido una semejanza a los bienes inmuebles y, por consiguiente y como éstos, se han postulado susceptibles de hipoteca. Para el resto de bienes muebles, aquellos de difícil o imperfecta identificación registral, se creó la figura de la prenda sin desplazamiento de su posesión. En este sentido, la propia LHMPSD numera de manera taxativa y mediante un sistema de *numerus clausus* la figura jurídica -prenda o hipoteca- a la que van a quedar sujetos cada categoría de bienes muebles.³⁹ A tales efectos, el art. 12 LHMPSD establece una relación de aquellos bienes muebles susceptibles de ser hipotecados:

1. Establecimientos mercantiles.

³⁷ VALLET DE GOYTISOLO, J.B., *Op. Cit.* pp. 1230.

³⁸ Así lo plasma la propia Exposición de Motivos de la norma, al exponer que “la configuración tradicional de los derechos reales de prenda e hipoteca, con su limitación respectiva a bienes muebles e inmuebles y con sus características de desplazamiento y no desplazamiento de la posesión, es, sin duda, insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la garantía real” Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Exposición de Motivos.

³⁹ En ambos casos, el requisito de desplazamiento de posesión ha sido reemplazado por la inscripción en un Registro creado a tal efecto por la LHMPSD.

2. Los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril, de propiedad particular.
3. Las aeronaves.
4. La maquinaria industrial.

Además, y aunque no se deduzca de la literalidad del art. 12 LHMPD, al constituirse hipoteca sobre establecimiento mercantil, y en defecto de manifestación en contrario, también se entenderán incluidos por extensión sus derechos de propiedad industrial e intelectual. A título ilustrativo, en este caso nos encontramos con el nombre comercial, el rótulo del establecimiento o sus marcas distintivas (art. 12.1 y art. 21.a) LHMPD).

Por el contrario, la norma enumera en sus arts. 52, 53 y 54 los bienes sobre los que puede recaer la garantía real de prenda sin desplazamiento.⁴⁰ En otro sentido, y aunque se volverá sobre ello más adelante, es necesario mencionar en este punto el art. 54 LHMPD por su especial conexión con el objeto del trabajo. Este precepto prevé la prenda sin desplazamiento sobre objetos de valor artístico e histórico, sean o no colecciones.

No obstante, con carácter previo a adentrarnos en la regulación específica de la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual, resulta pertinente hacer un repaso sobre las diferencias y puntos de conexión entre la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento en aras de lograr una mejor comprensión de la figura.

3.4.1. Diferencias y disposiciones comunes a ambas figuras

Como ya se ha adelantado, la división entre ambas garantías reales deriva principalmente del grado de perfección respecto a la identidad de la cosa objeto de la garantía y su idoneidad registral. A la luz de lo anterior, la exposición de motivos de la LHMPD, matiza que la hipoteca mobiliaria se reserva a aquellos bienes de “fácil identificación, susceptibles de ser perseguidos por acción real ilimitadamente”⁴¹. Por el contrario, se han

⁴⁰ Entre estos bienes se encuentran los frutos y las cosechas, los animales, la maquinaria de ciertas explotaciones, las mercaderías y materias primas, los créditos e, incluso, los créditos futuros.

⁴¹ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954), Exposición de Motivos.

considerado susceptibles de prenda sin desplazamiento aquellos bienes cuyas cualidades específicas implican una identificación más complicada de los mismos y un derecho de persecución más difícil de ejercitar ante su sencilla desaparición, transformación o confusión (véanse los frutos, los animales o las materias primas).

Por otro lado, los artículos 1 a 11 LHMPD contienen las disposiciones comunes a ambas figuras, a destacar:

1. Los bienes susceptibles de constituir el objeto de estas garantías mobiliarias deben ser enajenables (art. 1 LHMPD).
2. En contra del principio general de libertad de forma que rige en nuestro ordenamiento jurídico, el art. 3 LHMPD introduce un requisito formal *ad solemnitatem* por el cual se exige la constitución por escrito y en escritura pública de la hipoteca o la prenda, en su caso. En su defecto, la garantía devendrá en un vicio de nulidad. Además, se prevé la obligatoriedad de su registro, que será constitutivo. El alcance de este artículo es importante por cuanto la falta de la inscripción privará al acreedor de ejercer su derecho respecto a la garantía.
3. De acuerdo con el art. 4 LHMPD, será posible enajenar los bienes gravados con garantía hipotecaria o pignoraticia, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del acreedor. Este precepto se configura en interés del acreedor y la seguridad de su crédito, pues el adquirente será el nuevo responsable de los derechos y una gestión deficiente “tendría efectos perjudiciales para el acreedor hipotecario, ya sea porque se ve mermado el importe de los rendimientos que le corresponde percibir, ya sea porque mengua el valor de la obra”⁴².
4. En aras de otorgar dinamismo a la figura, el art. 8 LHMPD prevé la cesión del crédito garantizado con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento. Esta podrá ser respecto a su totalidad o respecto a una parte. No obstante, dicho precepto no regula el procedimiento ni los requisitos de dicha cesión, para lo que se remite a la Ley Hipotecaria (en adelante, LH).

⁴² DIÉGUEZ MORÁN, M. “La hipoteca mobiliaria sobre la obra cinematográfica”. En A. FAYOS GARDÓ (Ed.), *La propiedad intelectual en la era digital*. Madrid, Dykinson, 2016, p.141.

5. En cuanto a la acción de prescripción, el art. 11 LHMPD prevé 3 años desde que puedan ejercitarse legalmente.

Por último, es especialmente relevante acudir al final de la norma para acabar de obtener una perspectiva integral de la regulación de estas garantías reales. A estos efectos, concretamente en su disposición adicional tercera, la LHMPD prevé la aplicación subsidiaria de la LH en todo lo que no contradiga a la misma.

Una vez abordados los bienes muebles y los activos intangibles e introducidas las garantías reales mobiliarias de prenda e hipoteca en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, se procede a estudiar la figura de la hipoteca mobiliaria, por ser, como ya hemos visto, la figura adecuada para constituir garantía sobre activos de propiedad industrial e intelectual.

3.4.2. *Hipoteca mobiliaria*

El art. 12 LHMPD comienza la regulación de la figura de la hipoteca mobiliaria mediante un listado *numerus clausus* (*Vid.* Apartado 3.4.) de los bienes muebles susceptibles de constituir el objeto de dicha figura. Partiendo de esa base, los artículos 16, 17 y 18 LHMPD desarrollan y aportan claridad a la misma, estableciendo un marco general común:

1. La norma plasma en su art. 16 una característica intrínseca a su carácter de derecho real, del que ya se ha hablado al principio del presente trabajo (*Vid.* 2.4.). Se trata de la reipersecutoriedad y su eficacia real, que suponen una sujeción directa e inmediata de los bienes objeto de la hipoteca al cumplimiento de la obligación garantizada.
2. En virtud del art. 17 LHMPD, el hipotecante mantiene la propiedad de los bienes o derechos hipotecados. Además, tendrá la obligación de conservarlos de forma adecuada, “con la diligencia de un buen padre de familia, haciendo en ellos cuantas reparaciones y reposiciones fueren menester”⁴³.

⁴³ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954), artículo 17.

3. Por último, el art. 18 LHMPD regula el supuesto de deterioro o depreciación de los bienes. En este sentido, se reconoce un derecho a favor del acreedor para que solicite la intervención judicial de la administración de los mismos. Para ello, se requiere que el acreedor justifique la pérdida de valor en cuestión y que no fuese fortuita.

De estos artículos, se infieren los esfuerzos del legislador por dotar de seguridad jurídica a esta figura y reforzar la posición del acreedor.

A continuación, habiendo analizado el marco teórico previsto en la LHMPD tanto desde una perspectiva más general, a través de las disposiciones comunes a ambas garantías reales, como desde un enfoque más concreto, centrándonos en los caracteres propios de la hipoteca mobiliaria, acotamos el estudio a la figura de la hipoteca mobiliaria sobre activos de propiedad industrial e intelectual.

4. HIPOTECA MOBILIARIA SOBRE ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

En el supuesto que aquí nos concierne, para los activos intangibles sujetos a derechos de propiedad industrial o intelectual la LHMPD prevé la hipoteca mobiliaria (art. 12.5 LHMPD). En términos similares se pronuncian las normas específicas que regulan cada tipo de activo.

La Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) lo hace en su art. 53: “Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente”⁴⁴, la Ley de Patentes (en adelante, LP) en su art. 82: “Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales”⁴⁵. De manera análoga se pronuncia el legislador en la Ley de Marcas (en adelante, LM) y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, entre otras. Es más, estos derechos son especialmente aptos para constituir el objeto de una hipoteca mobiliaria gracias a que su carácter esencialmente

⁴⁴ 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 (BOE de 22 de abril de 1996), Artículo 53.

⁴⁵ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE de 25 de julio 2015), Artículo 82.

formal propicia su adecuación a la vida registral, tal y como requiere la exposición de motivos de la LHMPSD.

No obstante, a pesar de que las habilitaciones para constituir hipoteca se prevén en sus respectivas leyes especiales, es la LHMPSD la encargada de regular el procedimiento y los efectos de la constitución de las hipotecas de propiedad industrial e intelectual, concretamente, en sus artículos 45 a 51.

4.1. Modificaciones introducidas por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Con carácter previo al estudio del régimen específico de la hipoteca mobiliaria -tanto de propiedad industrial como intelectual-, resulta fundamental examinar las modificaciones legislativas que la LP introduce a la LHMPSD en su disposición final primera.

Al igual que comenzábamos el trabajo alertando de la necesidad de facilitar a los operadores del tráfico jurídico económico el acceso a esta figura como método de financiación a través de una regulación más clara, es justo y conveniente romper ahora una lanza a favor de la labor del legislador en la reforma de la LHMPSD. Mediante la misma, se materializa la confianza del legislador en la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual y sus esfuerzos por conseguir una mayor implantación práctica de la figura, aunque resultan aún insuficientes, tal y como se expondrá al final del trabajo (*Vid.* Apartado 6).⁴⁶

Concretamente, se modifican los artículos 45 y 46 LHMPSD. En su redacción original, el art. 45 LHMPSD contenía una previsión muy genérica, al prever conjuntamente la hipoteca sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, sin entrar en más aclaraciones. Esta vaguedad en la redacción dio lugar a un gran trabajo de interpretación por parte de la doctrina, que llegó a conclusiones contradictorias respecto de distintos aspectos que estudiaremos a continuación.

Ahora, la norma establece una separación formal entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual y para ello divide su regulación en dos artículos distintos (arts. 45

⁴⁶ En este respecto, el 20 de octubre de 2021 se hizo público el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de Marcas, la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley de Patentes. Sin embargo, las referencias a la hipoteca mobiliaria son testimoniales y se hacen tan solo en conexión con el régimen relativo a la caducidad de las marcas y diseños, por lo que no se espera otra reforma en el futuro próximo.

y 46 LHMPD, respectivamente). En este sentido, cada precepto prevé su régimen específico y las características esenciales de cada gravamen. Así, se matizan importantes aspectos acerca de cada figura como su *objeto*, *extensión* y *legitimación*.

4.2. Objeto de la hipoteca de propiedad industrial

Como punto de partida, el art. 12.5 LHMPD prevé, de manera genérica, la hipoteca mobiliaria sobre la propiedad industrial. El nuevo art. 45 LHMPD contiene su regulación específica y comienza por reconocer la hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial, enumerando algunos de ellos a título de ejemplo (patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales). Antes no se incluía ninguno y muchos autores teorizaban acerca de los derechos de propiedad industrial sobre los que se podía -y no- constituir hipoteca mobiliaria.

En relación con este nuevo precepto, se puede ver la vocación del legislador por ampliar el alcance de esta figura y dotarla de una mayor flexibilidad respecto de su objeto en dos aspectos diferenciados:

En primer lugar (i), se incluyen las topografías de los productos semiconductores y las variedades vegetales, derechos cuyas normas especiales no contienen referencia a los mismos como objeto de propiedad y mucho menos reconocen la posibilidad de su constitución como objeto de hipoteca mobiliaria.

En segundo lugar (ii), se prevé una fórmula general y abierta al permitir la constitución de la hipoteca sobre otras “cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora”⁴⁷ (art. 45 LHMPD). Configura así una lista *numerus apertus* que se adapta perfectamente a la naturaleza de los derechos de propiedad industrial, de constante evolución.⁴⁸ No obstante, esta apertura de ley debe entenderse exclusivamente respecto de aquellos derechos enajenables y de contenido patrimonial. Así, no cabe

⁴⁷ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), artículo 45.

⁴⁸ En principio, la regulación de los derechos de propiedad industrial vendrá determinada en las leyes españolas correspondientes, no obstante, debemos matizar que para algunos de ellos se tendrá que acudir a normativa europea.

constituir hipoteca sobre aquellos derechos que sean personalísimos o no susceptibles de apropiación individual (art. 45.3 LHMPD).

En otro sentido, se disipan las dudas acerca del alcance de la hipoteca. El legislador alinea la LHMPD con la normativa especial (art. 82 LP y art. 46.2 LM, que prevén la solicitud de patente y marca como objeto de garantía y derecho real) y permite expresamente otorgar hipoteca no solo sobre el derecho en sí, si no también sobre la solicitud de concesión del derecho (art. 45.2 LHMPD).

4.2.1. Hipoteca sobre nombre de dominio

Como se comentaba anteriormente, en línea con la voluntad del legislador de lograr una mayor implantación de la figura en el mercado, el nuevo art. 45.6 LHMPD prevé la hipoteca mobiliaria sobre nombres de dominio en internet. En esencia, el nombre dominio consiste en una designación exclusiva que surge en conexión a un determinado sitio web para que los usuarios de internet puedan visitarlo e identificarlo con facilidad. Hoy en día, el auge de la tecnología y el protagonismo del internet en todos los ámbitos de nuestras vidas ha llevado a que estas direcciones acumulen un valor de mercado muy importante, pudiéndose comprar y vender de forma análoga a los bienes.

Mónica Lastiri Santiago, profesora de Derecho Mercantil supo captar muy bien el valor detrás de los nombres de dominio:

Muchas personas ironizaron sobre el hecho de que Jake Winebaum y SkyDayton compraran en 1999 el nombre de dominio business.com por 7,5 millones de dólares, la suma más alta pagada hasta esa fecha por un registro en Internet. Sin embargo, el Wall Street Journal predijo en la subasta de este dominio en 2008 que su precio de venta rondaría entre los 300 y 400 millones de dólares.⁴⁹

Así las cosas, el potencial económico de los nombres de dominio es indudable, por lo que el hecho de que la LHMPD reconozca expresamente la hipotecabilidad de estos activos es una victoria para el mercado financiero y sus operadores.

⁴⁹ LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización del nombre de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 234.

Desde una perspectiva puramente jurídica, nuestro sistema se inspira en el principio de legalidad, por lo que “si 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*”⁵⁰

Desde un punto de vista económico, hay empresas para las que el nombre de dominio constituye un activo esencial. Nos referimos, sobre todo, a aquellas empresas que desarrollan su actividad en internet, esto es, empresas online como Airbnb. De esta manera, constituir hipoteca sobre el nombre de dominio supone para este sector una apertura significativa de sus posibilidades de financiación y su situación para negociar y mejorar sus productos financieros. En consecuencia, todo el mercado nacional se verá beneficiado.

Esta posibilidad demuestra que el Derecho no es ajeno al contexto social y al progreso. Al contrario, aunque de manera prudente y a veces demasiado tardía, el Derecho y la sociedad van de la mano.

4.3. Objeto de la hipoteca de propiedad intelectual

En primer lugar y en aras de aportar claridad respecto al objeto de la hipoteca mobiliaria sobre propiedad intelectual, es importante diferenciar entre los derechos de garantía real mobiliaria susceptibles de constituirse sobre el soporte corporal de la actividad creativa y aquellos que se constituyen sobre los derechos *per se* de la propiedad intelectual. Aunque más adelante volveremos sobre los primeros, en este punto nos referimos a estos últimos.

En consecuencia, nos remitimos de nuevo a la LHMPSD. Al igual que para la propiedad industrial, el art. 12.5 prevé la hipoteca de la propiedad intelectual, matizando el art. 46 LHMPSD su objeto y especificidades. En primer lugar, se incluyen los derechos de explotación de la obra, aquellos expresamente regulados en su normativa específica, esto es, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (arts. 17 y ss. LPI) y cualquier otra forma de explotación de la obra⁵¹. Así,

⁵⁰ JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S., “La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales”, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, n. 16, 2016, p. 557.

⁵¹ Cfr.: PAU PEDRÓN, A., “La hipoteca de propiedad intelectual”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº642, 1997.

la LHMPD refleja el contenido de la normativa específica, que en su art. 53 LPI, prevé la hipoteca sobre los derechos de explotación.

No obstante, el art. 46.1 LHMPD amplía el contenido de dicho artículo e incluye “todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos”⁵². Además, realiza una exclusión expresa del objeto al determinar que no podrán constituir objeto de hipoteca aquellos derechos personalísimos tales como el derecho moral de autor (art. 14 LPI).

Por tanto, a la luz de la LHMPD, no será posible hipotecar el derecho de participación de los autores de obras plásticas, ya que, a pesar de ser un derecho de carácter patrimonial y no moral, no es susceptible de transmisión inter vivos (art. 24.3 LPI). Al contrario, sería posible constituir hipoteca sobre el derecho de compensación equitativa por copia privada ya que, si bien este es un derecho irrenunciable para los autores, no es intransmisible (art. 25 LPI)⁵³.

Por último, el art. 46.1 LHMPD introduce una última referencia a la posibilidad de constituir hipoteca mobiliaria sobre los derechos de explotación de una obra cinematográfica, que se regula por su propia normativa independiente y será objeto de estudio en el siguiente apartado.

4.3.1. Hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas

La dificultad en la obtención de financiación supone una de las principales barreras a las creaciones artísticas, especialmente para los proyectos cinematográficos, debido a los altos costes que estos suelen acarrear. En este marco, nuestro ordenamiento jurídico regula de manera autónoma la figura jurídica de la hipoteca mobiliaria sobre los derechos de explotación de las obras cinematográficas.

Tanto el art. 53 LPI, que prevé la constitución de hipoteca sobre las obras protegidas por la propiedad intelectual, como el art. 46 LHMPD que se acaba de

⁵² Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954, artículo 46).

⁵³ Aunque este derecho de compensación pareciera más susceptible de constituir prenda ordinaria sobre derechos de crédito, parte de la doctrina entiende la posibilidad de extender la hipoteca mobiliaria a este derecho como sucede con otros derechos de crédito derivados de indemnizaciones (arts. 5 y 23 LHMPD).

estudiar, hacen referencia a la hipoteca mobiliaria sobre obras cinematográficas para hacer una remisión directa a su propia legislación. En este respecto, nos debemos referir al Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas, (en adelante, DHMPC). Es interesante subrayar en este punto que el DHMPC fue aprobado hace más de 50 años, en el marco de un contexto social y económico radicalmente distinto al que nos encontramos. España no conocía aún la democracia y por supuesto no se había adherido a la Unión Europea. No obstante, esta normativa no ha sido objeto de modificación alguna y perdura vigente hasta nuestros días en sus originales y exactos términos, como ha declarado expresamente la Disposición Derogatoria única de la LPI en su apartado 2.c).

En este sentido, la exposición de motivos del DHMPC comienza aclarando la finalidad del mismo:

“La adecuada financiación de la industria cinematográfica aconseja se facilite a los productores la posibilidad de obtener de Entidades privadas, con la garantía de los rendimientos de películas ya realizadas o en realización los medios necesarios para el desenvolvimiento normal de su Empresa”

De esta primera manifestación, se pueden realizar importantes puntualizaciones acerca de la finalidad y sentido de la normativa:

En primer lugar (i), el DHMPC se centra eminentemente en la búsqueda de financiación privada mediante la regulación de la garantía real de hipoteca mobiliaria⁵⁴. Este hecho difiere del rumbo que ha ido adoptando con posterioridad la configuración de nuestro ordenamiento jurídico, así, “las normativas posteriores del sector audiovisual, Ley de Cine, Reglamento y modificaciones posteriores, se centran en articular y potenciar sistemas de financiación pública del sector”⁵⁵.

⁵⁴ Continúa la exposición de motivos: *la hipoteca del derecho de explotación de la película es el instrumento idóneo para asegurar a los acreedores el reembolso de los posibles créditos*. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Exposición de Motivos.

⁵⁵ DE COUTO GALVEZ, R. M., “Las garantías reales mobiliarias sobre las obras y los derechos de propiedad intelectual”. En A. B. VEIGA COPO (Director), *Retos y desafíos de las garantías reales*, Navarra, Aranzadi, 2021, p.793.

A modo ilustrativo, la exposición de motivos del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine se pronuncia acerca de *la necesidad de acomodar*

En segundo lugar (ii), la norma expresa su vocación por dotar de amplitud a la figura, al prever la ampliación del objeto de la garantía real a los derechos patrimoniales de las obras cinematográficas que aún se encuentren en realización. En este sentido, una aproximación comparativa a la normativa que se viene analizando en el presente trabajo muestra una analogía con los arts. 82 LP y 45.2 LHMPD con respecto a esta ampliación del objeto de la hipoteca en cuanto ambos preceptos prevén la constitución de la garantía tanto sobre el derecho como sobre la solicitud de su concesión (*Vid.* Apartado 3.2.). Sin embargo, el DHMPC es más ambicioso.

4.3.1.1. Especial comentario a la legitimación para constituir hipoteca sobre la película cinematográfica

Como se abordará más adelante (*Vid.* Apartado 5), lo determinante en este punto, es decir, lo que se exigirá al hipotecante, será que tenga la titularidad de los derechos sobre la obra cinematográfica. No obstante, este proyecto se diferencia de otras obras de propiedad intelectual en que en su elaboración suelen intervenir una gran variedad de profesionales.

Así, la LPI, distingue entre los derechos de los autores: director-realizador, autores de argumento, adaptación, guión y diálogos y autores de las composiciones musicales creadas para la obra (art. 87 LPI), los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes (arts. 105 y ss. LPI) y los derechos del propio productor de la obra (arts. 120 y ss. LPI). A partir de esta configuración, será requisito indispensable contar con el consentimiento de todos aquellos para poder disponer sobre los derechos económicos sobre la obra y constituir hipoteca (art. 1 LHMPD). En la práctica, “este sistema haría inviable la transmisión o disposición de los derechos económicos sobre la obra”⁵⁶, por lo que la LPI articula una serie de presunciones cediendo la mayoría de los derechos de explotación de la obra al productor. “El sistema adolece de ciertos defectos, pero al menos se otorga al productor una apariencia de legitimidad que le permite presentarse en el tráfico jurídico como titular de los derechos sobre la obra”⁵⁷, así, el productor tendría capacidad para transmitir los derechos sobre la obra, gravarlos e hipotecarlos.

la dimensión económica del sector cinematográfico a las normas del mercado y a las capacidades reales de apoyo desde el sector público.

⁵⁶ DIÉGUEZ MORÁN, M. *Op. Cit.*, pp. 139.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 145.

Además, el DHMPC así lo aclara en su art. 2, al establecer que "el derecho de explotación comercial corresponde plenamente al productor"⁵⁸, que se extenderá al distribuidor y exportador en caso de que se hubiese adquirido a precio alzado, y por la porción correspondiente. La doctrina ha aceptado tradicionalmente este sistema, entendiéndolo que es la solución más justa y coherente con el trabajo que lleva a cabo el productor.

No obstante, se debe tener en cuenta que los derechos de la obra pueden haber sido cedidos. En este caso, y en los términos que veremos cuando se estudie la legitimación activa (*Vid.* Apartado 5), el cesionario sustituiría al productor y sería el legitimado para constituir la hipoteca.

4.3.1.2. Objeto de la hipoteca mobiliaria sobre la película cinematográfica

En términos similares a lo que ya se ha establecido respecto a la hipoteca sobre derechos de propiedad intelectual, la hipoteca sobre la película cinematográfica recae exclusivamente sobre los derechos patrimoniales de la misma. De este modo, la extensión "dependerá de la cesión que se haya hecho en favor del productor en los distintos contratos que regulan las relaciones entre éste y los titulares de derechos, así como de la vigencia de las presunciones contempladas en los art. 88, 89 y 108 a 110 LPI"⁵⁹.

Por otro lado, hemos de remitirnos a los arts. 3 y 4 DHMPC, que se refieren al objeto *per se* de la hipoteca, y realizar algunas puntualizaciones.

El primero de ellos hace una distinción en base al origen de la obra: "en caso de película española, puede ser objeto de la hipoteca tanto su explotación en España como en el extranjero; si fuere extranjera, sólo es hipotecable su derecho de explotación en todo o parte del territorio nacional"⁶⁰. Con respecto a este precepto, y mirando a través de una lupa que nos sitúe en el siglo XXI (recordemos que esta norma data del 1970), debemos realizar 2 puntualizaciones. En primer lugar, "aunque la norma no lo diga, a la película española hemos de asimilar la comunitaria, por aplicación del principio de igualdad de

⁵⁸ Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas (*BOE* de 1 de febrero de 1971), Artículo 2.

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 143.

⁶⁰ Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas (*BOE* de 1 de febrero de 1971), Artículo 3.

trato que rige en la Unión Europea”⁶¹. Por otro lado, parte de la doctrina entiende que estas limitaciones territoriales carecen de vigencia hoy en día (entre otros, Domínguez Luelmo)⁶².

Finalmente, y como se adelantaba al inicio del apartado (*Vid.* Apartado 4.3.1), el art. 4 DHMPC introduce una ambiciosa y singular característica de la hipoteca sobre películas cinematográficas. En este sentido, prevé la hipoteca sobre la obra cinematográfica que aún no haya sido realizada. Como mecanismo de protección, dota al acreedor hipotecario de la posibilidad de exigir la constitución de un seguro.

4.3.1.3. *Pacto de transmisión de rendimientos*

Para concluir el estudio de esta singular figura, y tal y como se estudiará más adelante para la hipoteca mobiliaria sobre activos de propiedad industrial e intelectual, (*Vid.* Apartado 4.6.), el DHMPC prevé su propio articulado referente al pacto anticrético (arts. 13 a 21 DHMPC). Así, el art. 13 DHMPC autoriza el pacto que disponga la transmisión al acreedor hipotecario de los rendimientos que vaya generando la película para imputarlos al pago de los intereses y el capital. Mediante este pacto, el acreedor adquiere los rendimientos y se le reconoce acción directa para reclamarlos (art. 14 DHMPC). Resulta interesante en este punto mencionar que, en referencia a la extensión de dichos rendimientos, se permite atribuir tal carácter a las subvenciones oficiales previstas para la obra objeto de hipoteca (art. 15 DHMPC).

Se debe destacar la especial posición que pasa a ocupar el acreedor hipotecario con respecto a las relaciones que el productor ostentase, en su caso, con los distribuidores o exhibidores de la obra cinematográfica. En este sentido, de constituirse el pacto anticrético, el acreedor pasará a ocupar la posición del hipotecante en tales relaciones ya que este pacto constituye un auténtico derecho real y no un simple derecho obligacional⁶³.

⁶¹ *Cfr.* ALCANTARILLA HIDALGO, F. J., *Régimen jurídico de la cinematografía*. Comares, Granada, 2001, p.90. *Apud.* DIÉGUEZ MORÁN, M. *Op. Cit.*, p. 146.

⁶² *Cfr.* DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2006, p. 22.

⁶³ *Cfr.*: COBOS SANTOS, F., “Garantías reales sobre películas cinematográficas”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, n. 506, 1975, p.37.

4.4. Extensión de la hipoteca sobre propiedad industrial e intelectual

De la nueva separación formal articulada por el legislador entre propiedad industrial e intelectual derivan importantes y distintas consecuencias en cuanto a su extensión. Con carácter previo a la reforma, la regla general operaba para ambas hipotecas en los mismos términos. Salvo pacto en contrario, la hipoteca del derecho *principal* comprendía, como *accesorios*:

“La adaptación, refundición, traducción, reimpresión, nueva edición o adición de la obra hipotecada, y

La adición, modificación o perfeccionamiento de la misma patente, marca, modelo y demás derechos de propiedad industrial”⁶⁴

Por lo tanto, en ausencia de pacto, la garantía se extendía de manera automática.

Sin embargo, y avanzando en nuestro análisis, la nueva redacción se hace eco de una crítica expuesta por la doctrina desde la promulgación de la LHMPD y elimina la dicotomía entre derechos *principales* y *accesorios*. Esta crítica era especialmente recurrente en el ámbito de la propiedad intelectual (entre otros, Antonio Pau Pedrón, Marco Molina y Felipe Gómez-Acebo Santos), ya que el art. 23 LPI regula la independencia de los derechos.

Así las cosas, respecto a la propiedad industrial, la reforma acaba con la posibilidad del pacto en contrario. Ahora, la garantía otorgada sobre propiedad industrial se extiende irremediabilmente a los derechos y mejoras que resulten “de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados”⁶⁵. Se restringe de este modo la libertad de las partes para constituir la hipoteca. Además, si bien parte de la doctrina había proclamado la configuración dispositiva del precepto antes citado, la nueva redacción no deja lugar a dudas acerca de su carácter imperativo.

Sin embargo, el legislador configura un escenario distinto para el supuesto de la propiedad intelectual. En este caso, se mantiene la capacidad de las partes a la hora de

⁶⁴ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954), Artículo 46, Texto original.

⁶⁵ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954), Artículo 45.

determinar la extensión de la hipoteca. “La diferencia con la redacción anterior estriba en que son las partes las que tienen que pactar la extensión de la hipoteca mobiliaria”⁶⁶, en este caso, la regla general no va a ser la extensión automática a las transformaciones de la obra objeto de hipoteca, si no que para ello se requerirá el acuerdo de las partes. Es más, dichas transformaciones serán susceptibles de constituir el objeto de garantías independientes.

4.5. Legitimación activa

Para el estudio de la legitimación para constituir hipoteca sobre la propiedad industrial e intelectual, y en ausencia de una previsión específica en la LHMPD que regule los elementos subjetivos de la hipoteca mobiliaria, debemos remitirnos a su normativa supletoria, el CC y la LH:

Por un lado, nos encontramos con el art. 1857 del CC, que ya ha sido objeto de estudio en el presente trabajo (*Vid.* apartado 2.5.1.). En este caso, nos referimos a los apartados 2º y 3º. En primer lugar, su apartado 2º contiene una regla general de aplicación a los derechos de garantía, al establecer que para constituir válidamente un derecho de garantía y que este adquiera eficacia *erga omnes*, el sujeto activo debe ser propietario o titular de los bienes o derechos sobre los que va a recaer el objeto de la hipoteca o prenda. Este puede ser bien el deudor, bien una tercera parte ajena a la obligación principal que hipoteque o pignore sus propios bienes, tal y como prevé el propio artículo⁶⁷.

Asimismo, aquel que constituya la garantía, aparte de ser propietario del bien, debe gozar de la libre disposición de sus bienes (art. 1857.3º. CC). No sería el caso, por ejemplo, de un propietario limitado por una prohibición de disponer. Con relación a este punto, se exige, naturalmente, la capacidad de obrar necesaria para disponer de sus bienes.

⁶⁶ JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S., *Op. Cit.*, pp. 554.

⁶⁷ Piénsese aquí en el socio que decide hipotecar un derecho propio en aras de garantizar una obligación contraída por su sociedad, o más visible, el caso de unos padres que hipotecan sus bienes para garantizar obligaciones de sus hijos. Esta figura es conocida por la mayoría de la doctrina como fiador real. Además, para estos casos, no será necesario contar con el consentimiento del deudor (entre otras, RDGRN 8.2.2011).

En un sentido muy similar se pronuncia el art. 138 LH, al establecer que solo podrán constituir hipoteca “quienes tengan la libre disposición de aquéllos [los bienes] o, en caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes”⁶⁸.

Por lo tanto, y en conexión con nuestro objeto de estudio, la normativa vigente exige dos requisitos diferenciados para constituir hipoteca sobre derechos de propiedad industrial o intelectual, a saber: que el hipotecante sea titular de los derechos objeto de la hipoteca y cuente con la libre disposición de estos. Empero, es de vital importancia discernir en este punto las distintas implicaciones y soluciones que derivan según nos encontremos ante el estudio de los elementos subjetivos de la hipoteca sobre propiedad industrial o intelectual.

4.5.1. Legitimación activa para constituir hipoteca sobre propiedad industrial

La doctrina encontró poca claridad en la anterior redacción de la LHMPSD a la hora de determinar el sujeto activo de la hipoteca mobiliaria sobre la propiedad industrial. En este punto, la confusión se liga con la de su objeto y la problemática deriva principalmente de una imprecisa determinación de este. Así, para parte de la doctrina el objeto de la hipoteca de propiedad industrial es “precisamente el dominio sobre sobre la propiedad industrial (la marca, la patente, etc.), no solo los derechos patrimoniales sobre la misma”⁶⁹.

Dicha premisa debe ser estudiada a la luz de dos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico: art. 1857 CC y art. 1 LHMPSD. Por lo que respecta al primero, su apartado 2º establece que solo podrá hipotecar aquel que ostente la propiedad de la cosa (*Vid.* Apartado 4.5.). En cuanto al segundo, la normativa de hipoteca mobiliaria se pronuncia en términos opuestos a su homóloga para bienes inmobiliarios y solo admite la hipoteca sobre el derecho de propiedad, prohibiendo que se constituya sobre el usufructo u otros derechos reales. En consecuencia, la doctrina mayoritaria entendía excluida la posibilidad de constituir hipoteca por el licenciatario pues “no es posible entender que

⁶⁸ Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (*BOE* de 27 de febrero de 1946), Artículo 138.

⁶⁹ CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E. y MARÍN LÓPEZ, M.J., Tratado de los Derechos de Garantía, Tomo II, Garantías Mobiliarias, Aranzadi, Pamplona, 2008, p.95.

pueda hipotecarse exclusivamente el derecho de uso o explotación de una marca o de una patente”⁷⁰.

No obstante, tras la reforma, el legislador faculta expresamente la constitución de la garantía por el propietario y el licenciatarario con facultad de ceder su derecho a un tercero (art. 45.2 LHMPD), ya sean “titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva”⁷¹. Por lo tanto, esta posibilidad supone una interpretación extensiva del art. 1 LHMPD y art. 1857 CC, lo que refleja una vez más la confianza del legislador en esta figura.

4.5.2. *Legitimación activa para constituir hipoteca sobre propiedad intelectual*

En cuanto a la propiedad intelectual, el hecho de contar con una mayor claridad respecto a su objeto, supuso que la cuestión de la legitimidad no generase tanta problemática. Sin embargo, ante el silencio previo, el nuevo art. 46.2 LHMPD se pronuncia en este respecto y permite que tanto el propietario como el cesionario (en exclusiva o parcial) constituyan hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual siempre que “cuente con facultad de enajenar su derecho a tercero”⁷².

En este punto, debemos diferenciar entre el cesionario en exclusiva y el cesionario no exclusivo:

Por lo que respecta al cesionario en exclusiva, y en un trabajo de interpretación conjunta con su normativa especial, la doctrina venía admitiendo efectivamente su posibilidad para constituir hipoteca sobre los derechos que le hubiesen sido cedidos. La lógica detrás de esto se encuentra en el art. 49 LPI, que prevé la transmisión del derecho del cesionario en exclusiva con el consentimiento del cedente (en términos similares a lo que establece ahora la LHMPD).

En cuanto al cesionario no exclusivo, el art. 50 LPI establece la intransmisibilidad de su derecho, por lo que tradicionalmente no se había entendido que este pudiese actuar

⁷⁰Id.

⁷¹Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Artículo 45.

⁷²Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Artículo 46.

como sujeto activo de la hipoteca mobiliaria. No obstante, tras la reforma este obstáculo se ve superado, al establecerse expresamente la posibilidad de que el cesionario parcial constituya la garantía.

Finalmente, de manera conjunta tanto a la propiedad industrial como a la propiedad intelectual, lo esencial en cuanto a la legitimidad es que el sujeto hipotecante sea el verdadero autor o titular del derecho objeto de la hipoteca “por cesión, herencia o por cualquier causa de transmisión válida, que le autoricen legalmente al ejercicio de la titularidad sobre los derechos”⁷³ y cuente con facultad para enajenarlo. En última instancia, esto se conecta directamente con la facultad *ius distrahendi* de los derechos reales (*Vid.* Apartado 2.4.). Así, el ordenamiento jurídico asegura que el acreedor hipotecario pueda realizar efectivamente la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor.

De lo expuesto en los dos apartados anteriores es importante destacar el hecho de que esta configuración de la hipoteca mobiliaria no obsta al sujeto hipotecante (bien sea el autor, licenciatario o cesionario) para continuar ejerciendo sus derechos. Esto es, la constitución de una garantía real mobiliaria sobre un derecho de propiedad industrial o intelectual no impedirá su ejercicio, lo que aporta un gran dinamismo a la figura e impulsa su atractivo en el mercado financiero.

4.6. Caracteres comunes a las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial e intelectual

Tras un análisis profuso y diferenciado de las figuras concretas de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial y sobre derechos de propiedad intelectual a través del estudio de su objeto, extensión y la legitimación para su constitución, es posible establecer en este punto ciertas características comunes a ambas hipotecas en base a lo dispuesto en los artículos 47 a 51 de la LHMPD.

1. Al igual que la hipoteca inmobiliaria, la hipoteca mobiliaria se rige por los principios registrales de especificación o determinación del derecho y objeto de la garantía inscrita

⁷³ DE COUTO GÁLVEZ, R. M., *Op. Cit.*, p. 794.

(art. 47 LHMPD).⁷⁴ A destacar, por su especial relevancia, la determinación inequívoca de los derechos patrimoniales sobre los que va a recaer la hipoteca, su duración y la titularidad. Además, será precisa la indicación de las “licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas”⁷⁵ (art. 47.3 LHMPD). Esto es, la posible existencia de cesionarios (exclusivos o no), de los derechos hipotecados.

2. El art. 48 LHMPD introduce una serie de limitaciones al alcance del derecho del deudor hipotecario sobre los bienes objeto de la garantía. En este sentido, en defecto de consentimiento del acreedor hipotecario, el deudor no podrá renunciar al derecho objeto de la hipoteca sobre propiedad industrial o intelectual, ni ceder su uso o explotación a terceros. La fundamentación teleológica de este precepto “está en que la renuncia y la cesión de los derechos puede ejercerse y perjudicar gravemente el valor de los derechos afectados por la hipoteca”⁷⁶. De no respetarse dicha prohibición de disponer, la norma protege el derecho del acreedor frente a una posible cesión sin consentimiento, sometiendo al cedente y cesionario al régimen de responsabilidad solidaria hasta el importe de la indicada proporción. No obstante, el propio artículo prevé una excepción para la hipoteca de obra cinematográfica. En este caso, admite la cesión bajo determinadas condiciones:

- La cesión deberá ser parcial.
- Se excluye su cesión global, limitando su ámbito territorial a *determinadas regiones cinematográficas españolas*.
- Con carácter previo a la misma, el crédito hipotecario deberá cancelarse en la proporción establecida en la escritura de constitución, *o en su defecto, a la señalada por la entidad oficial y organismos competentes*.

⁷⁴ De este modo, la escritura de elevación a público de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial e intelectual deberá especificar, además de las circunstancias generales: *1. la naturaleza, especie y demás características de los bienes que se hipotequen, 2. La fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial, 3. Licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas, 4. Justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere* (art.47 LHMPD).

⁷⁵ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Artículo 43.

⁷⁶ DE COUTO GÁLVEZ, R. M., Op. Cit., p. 799.

3. En virtud de la autonomía de la voluntad de las partes (art. 1255 CC), se prevé la posibilidad de acordar el llamado pacto anticrético en la constitución de la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual (art. 49 LHMPD). Así, el pacto anticrético es, en esencia, un pacto de transmisión de rendimientos. Por el mismo, se reconoce un derecho a favor del acreedor hipotecario consistente en percibir los derechos del titular, en todo o en parte, para imputarlos primero al pago de intereses y después a la amortización del capital en lo que excediese. En el caso de la propiedad industrial e intelectual, el acreedor hipotecario recibirá los cánones percibidos por el titular (deudor hipotecario) de una patente o marca en virtud de una licencia o los rendimientos derivados de una obra de propiedad intelectual. Además, para que el pacto anticrético surta plenos efectos, deberá notificarse auténticamente a la Sociedad de Autores.

4. En aras de dotar de una mayor seguridad jurídica a la figura de la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial e intelectual y atraer la obtención de financiación mediante la misma, el art. 50 LHMPD habilita al acreedor para que renueve, rehabilite o efectúe las prórrogas necesarias para el mantenimiento del derecho hipotecado en caso de inacción por parte de su titular.

5. En conexión con el artículo que le precede, el art. 51 LHMPD⁷⁷. prevé la situación de falta de explotación del derecho por parte del titular. Concretamente, este precepto regula dos supuestos de vencimiento anticipado de la obligación hipotecaria para tres situaciones distintas:

- Falta de pago del canon correspondiente.
- Ausencia de explotación de la patente durante más de seis meses
- Falta de uso de la marca por más de 4 años consecutivos.

⁷⁷ Nos encontramos ante una norma dispositiva, por lo que admite pacto en contrario. De este modo, el acreedor hipotecario podrá renunciar al derecho de vencimiento anticipado que le reconoce el art.51 LHMPD o aceptar expresamente la no explotación de los derechos objeto de hipoteca por parte de su titular.

Este artículo responde a la búsqueda de protección del financiador, en cuanto la falta de explotación de los derechos objeto de la hipoteca “puede disminuir o perjudicar el valor de la garantía mueble establecida, y aumentar el riesgo de incumplimiento del crédito garantizado”⁷⁸.

5. OTRAS FORMAS DE OBTENER FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Con el objetivo de construir un marco coherente e integral en torno a las posibilidades de financiación a través de los activos de propiedad industrial e intelectual, debemos referirnos a otras 3 figuras. Las dos primeras seguirán una estructura similar a lo que se ha expuesto con anterioridad, pues nos quedaremos en el ámbito de las garantías reales. No obstante, se concluye con una práctica de financiación que cada vez es más recurrente y presenta grandes posibilidades: la titulización.

5.1. Prenda sin desplazamiento sobre objetos de valor artístico e histórico

En este caso, nos encontramos ante otra garantía real mobiliaria ya prevista en este trabajo: la prenda sin desplazamiento de la posesión. Volvemos a remitirnos al art. 12 LHMPD, que contiene la enumeración *numerus clausus* de los bienes susceptibles de hipoteca, para detenernos ahora en su último párrafo. Así, vemos que se formula una prohibición expresa para constituir hipoteca sobre los bienes comprendidos en los arts. 52, 53 y 54 LHMPD.

Por su conexión directa con el objeto del trabajo, nos limitamos al estudio del art. 54 LHMPD, que prevé la prenda sin desplazamiento para obras de arte y demás bienes artísticos, sean o no colecciones (cuadros, libros, esculturas, etc.). En una primera aproximación, este precepto aporta agilidad al tráfico jurídico en cuanto prevé la unicidad del derecho real de garantía y el crédito cuando nos encontramos frente a una colección, esto es, una pluralidad de bienes susceptibles de pignoración al tenor del referido artículo. En este sentido, “su cualificación de colección no es determinante para configurar la

⁷⁸ DE COUTO GÁLVEZ, R. M., Op. Cit., p. 800.

prenda, y sí la regulación unitaria de la prenda, aunque concurren pluralidad de objetos pignorados”⁷⁹.

No obstante, la limitación de estos bienes para acceder a la garantía real de hipoteca mobiliaria ha sido recientemente criticada por la doctrina. La exposición de motivos de la LHMPD justifica la exclusión de la hipotecabilidad en la imposibilidad de la existencia de más bienes que “por el momento, puedan adaptarse debidamente al régimen de Registro y puedan ser, por tanto, hipotecados”⁸⁰. Sin embargo, esta norma ha quedado profundamente desactualizada casi 70 años después de su promulgación en 1954. Así, el panorama jurídico en 2022 “hace posible que nuevos bienes muebles puedan ser incluidos entre los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria, mediante la correspondiente y necesaria reforma normativa”⁸¹. Esta posibilidad se debe principalmente a dos hechos:

Por un lado (i), gracias a la evolución de las técnicas de identificación, hoy en día es posible la individualización de muchos bienes muebles a los que se refiere el art. 54 LHMPD. De esta manera, se cumpliría con las exigencias previstas en la exposición de motivos de la norma para la hipoteca mobiliaria, asimilando un grado de perfección en cuanto a la identidad del objeto similar al previsto para los bienes comprendidos en el art. 12 LHMPD.

Por otro lado (ii), la creciente importancia de los bienes muebles puso de manifiesto la necesidad de perfeccionar su protección y publicidad registral hasta derivar en la creación del Registro de Bienes Muebles en 1999, inexistente cuando se aprobó la LHMPD.

En otro sentido, desde la aprobación de la LHMPD, la doctrina se ha pronunciado a favor de la autonomía de la voluntad de las partes (art. 1255 CC) a la hora de abordar la configuración de los derechos reales de garantía. Cobra fuerza la teoría de ampliar los derechos reales actualmente tipificados mediante una lista *numerus apertus*

⁷⁹ DE COUTO GÁLVEZ, R. M., *Op. Cit.*, p. 787.

⁸⁰ Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (BOE de 18 de diciembre de 1954), Exposición de Motivos.

⁸¹ SIEIRA GIL, J., “Obras de arte y fomento del crédito mobiliario. Una hipoteca “inmobiliaria” y otras medidas de protección registral”. En A. B. VEIGA COPO (Director), *Retos y desafíos de las garantías reales*, Navarra, Aranzadi, 2021, p.737.

(entre otras, las Resoluciones de la DGRN de 10 de enero y 18 de febrero de 2003). Por lo tanto, y en conexión con lo que hemos previsto en el apartado anterior, ante un bien mueble (véase, una escultura) apto de individualización suficiente e identificación registral, “será la autonomía de la voluntad del acreedor y del titular del bien la que venga a determinar si el bien mueble [...] es o no apto y suficiente para garantizar el crédito del acreedor”⁸².

Esta línea argumental también ha cobrado protagonismo en los últimos esfuerzos legislativos de reforma de las garantías mobiliarias. Así, en 2002, en un proyecto de Real Decreto por el que se establecía el Reglamento del Registro de Bienes Muebles, ya se incorporó una enumeración abierta y flexible de los bienes muebles susceptibles de hipoteca mobiliaria⁸³. De la misma manera, en el marco de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, el Grupo Parlamentario Catalán publicó una enmienda que preveía la posibilidad de constituir hipoteca mobiliaria sobre todos los bienes muebles registrables.⁸⁴ Lamentablemente, ninguna de estas propuestas prosperó.

Por todo lo anterior, podemos deducir una fuerte vocación tanto por parte de la doctrina como por parte de las fuerzas parlamentarias por el refuerzo de la figura de la hipoteca mobiliaria en aras de fomentar y garantizar una mayor amplitud del crédito. Sin embargo, estos esfuerzos no acaban de materializar en una reforma legislativa que se adapte a los avances de los últimos 70 años, por lo que la situación hoy en día es de imposibilidad de constituir hipoteca sobre una gran cantidad de bienes artísticos. En palabras del Registrador de la Propiedad y Mercantil, Jesús Sieira Gil, esta imposibilidad supone un obstáculo “al fomento del crédito artístico, siendo, en consecuencia, el desarrollo del mercado del arte el gran perjudicado de la infrutilización de la hipoteca”⁸⁵.

⁸² *Ibid.* pp. 739

⁸³ *Cfr.*: GARCÍA SOLÉ, F. y GÓMEZ-GÁLLIGO, F.J., *Op. Cit.*, pp. 499 y ss.

⁸⁴ Se propone añadir un nuevo capítulo a la Ley y, bajo un nuevo artículo 95 “Objeto de la hipoteca mobiliaria”, se propone el siguiente texto: “*Todos los bienes muebles registrables, corporales e incorporeales, excepto los buques, podrán ser objeto de hipoteca mobiliaria para la seguridad de todo tipo de obligaciones, incluso las futuras*” BOCG, X Legislatura, 121/000119 *Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial*, Enmiendas al Articulado, Núm. 119-2, Madrid, p.51

⁸⁵ SIEIRA GIL, J., *Op. Cit.*, pp. 739.

5.2. Prenda ordinaria sobre el soporte material/obra resultante actividad creativa

Por otro lado, y en un sentido similar a lo previsto en el art. 54 LHMPD y el apartado anterior, se podría acudir a la prenda ordinaria (arts. 1863 y ss. CC) para otorgar garantía sobre determinados bienes muebles derivados de la propiedad intelectual. En este caso, en lugar de referirnos a los derechos de explotación de la obra (art. 46 LHMPD), hablamos el resultado de la creación protegida por la propiedad intelectual, es decir, el soporte de la misma, su materialización.

Como se ha establecido para el resto de los derechos reales de garantía, de acuerdo con el art. 1857 CC, la prenda deberá constituirse con la finalidad de asegurar una obligación principal y el sujeto pignorante deberá ser propietario del bien objeto de la prenda y gozar de la libre disposición de los bienes. Además, se podrá garantizar una deuda propia o ajena.

La peculiaridad con respecto a lo visto hasta ahora recae sobre la necesidad de desplazamiento del bien. El 1863 CC exige que el objeto de la garantía sea puesto a disposición del acreedor (o incluso de un tercero de común acuerdo) como requisito indispensable para que el contrato de prenda despliegue todos sus efectos. Como consecuencia, el art. 1867 CC impone un deber al acreedor, que deberá “cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de familia”⁸⁶.

5.3. Titulización como forma de rentabilizar activos de propiedad industrial e intelectual

Concluyendo con el potencial financiero de los activos de propiedad industrial e intelectual, nos apartamos de las garantías reales para llamar la atención sobre un instrumento que ha favorecido históricamente el sistema financiero español y respecto del que cada vez más, los esfuerzos legislativos y la propia práctica constatan su éxito. Hablamos de la titulización de activos como herramienta jurídico-financiera capaz de

⁸⁶ Código Civil, Artículo 1867 CC.

transformar activos poco líquidos en instrumentos negociables susceptibles de generar flujos de caja de renta fija.

A mediados de la década pasada, se aprueba la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial (en adelante, Ley 5/2015), que ordena la dispersa regulación con la que se contaba hasta el momento y dedica su título III al régimen de las titulizaciones. En este sentido, el art. 16 Ley 5/2015, prevé la titulización de los derechos de crédito futuros y la 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, establece en su art. 2, que serán susceptibles de incorporarse a un fondo de titulización determinados frutos o productos derivados de la propiedad industrial e intelectual.

Un estudio de la OMPI que versa precisamente sobre la financiación a través de la propiedad industrial e intelectual concluye que este método de financiación “es muy frecuente en las industrias cinematográfica y fonográfica, aunque esta práctica está extendiéndose a las industrias biotecnológica y del software”⁸⁷. Es más, existen grandes precedentes del uso de la titulización en este campo que nos ayudan a ilustrar y entender esta figura. Por ejemplo, en 1997, el cantante y compositor David Bowie emitió bonos con un interés anual del 7,9% y un plazo de amortización de 10 años respaldados por ingresos a futuro de 25 de sus álbumes⁸⁸. Así, Bowie revolucionó el sistema financiero internacional al realizar la primera operación de titulización sobre los derechos de autor de un artista.

6. CONCLUSIÓN: HACIA UNA NECESARIA REVISIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS

Para concluir este estudio, me gustaría detenerme sobre algunos de los puntos que más me han llamado la atención al profundizar en esta materia, por constituir verdaderos

⁸⁷ OMPI, *Op. Cit.*, S.P.

⁸⁸ *Cfr.*: PARIENTE, R., “Cómo David Bowie también revolucionó Wall Street” *BBVA*, 2018 (disponible en <https://www.bbva.com/es/david-bowie-tambien-revoluciono-wall-street/>; última consulta 23/03/2022)

impedimentos a la configuración de un sistema financiero robusto en base a los bienes muebles y, más concretamente, a los derechos de propiedad industrial e intelectual.

PRIMERA.- Desde una formulación inicial de la *fiducia cum creditore* por el Derecho Romano, las garantías reales han superado la categórica distinción entre bienes muebles e inmuebles permitiendo la configuración de figuras más ambiciosas. Este rumbo surge de la evolución misma de la práctica jurídica y los inconvenientes derivados del traslado de la posesión. Todo ello, ligado a los avances de la técnica y la aparición de nuevos bienes de difusa categorización, permitió superar el anterior e insuficiente esquema de las garantías reales y llegar a las figuras objeto del presente trabajo, la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de la posesión.

SEGUNDA.- La propiedad industrial e intelectual se desenvuelven hoy en un contexto social y económico radicalmente distinto al existente cuando se formuló la propiedad en el derecho civil. Así, los cauces prácticos, la *ingeniería financiera*, ha evolucionado en operaciones y negocios jurídicos complejos que superan la configuración actual de las garantías reales.

Este hecho invita a una reflexión que ya se ha planteado la doctrina en un sentido más amplio, concretamente en relación con el marco jurídico de las garantías reales y la necesidad de adoptar un esfuerzo revisionista por parte del legislador con el objetivo de superar barreras y facilitar el acceso a la financiación:

“¿Sirven los viejos marcos jurídicos de las garantías reales en el momento actual y ante la dinamicidad negocial y económica?, ¿por qué anclarnos o aferrarnos a una regulación decimonónica de la prenda, o incluso de la hipoteca, verdaderamente testimonial cuando los cauces prácticos realizan y exigen operaciones o negocios jurídicos de prenda o pignoración que nada tienen que ver con lo regulado en los artículos 1863 y ss. de la norma civil?”⁸⁹

TERCERA.- Así las cosas, el presente estudio evidencia una normativa rígida, con numerosos formalismos que implican dos inconvenientes directos a la constitución de las garantías reales: (i) el encarecimiento del proceso y (ii) el tiempo necesario para

⁸⁹ VEIGA COPO, A.B., Op. Cit., pp. 1.

formalizar el mismo. Estas trabas no pueden obviarse en ningún caso, menos aún si operamos en el mercado financiero, donde la eficiencia en el tiempo y el coste es esencial.

Además, se aprecia una falta de armonización de esta materia a nivel europeo. Ello conlleva un sobre coste en las operaciones internacionales o que busquen otorgar en garantía derechos protegidos por diferentes legislaciones. Por ello, cuando nos encontremos ante un elemento de internacionalidad y coexistan distintos requisitos y formalidades respecto a la constitución de la garantía, debemos estar a lo dispuesto por la LH. Esto es, para que los títulos otorgados en el extranjero puedan inscribirse en España, deben ajustarse a lo previsto en nuestra normativa (art. 4 LH). En este sentido, la excesiva formalidad entorpece las operaciones internacionales de garantía.⁹⁰

CUARTA.- Por otro lado, en línea con el apartado anterior y el llamamiento a una mayor flexibilidad, nos planteamos si está justificada la inobservancia al principio de libertad de forma que rige nuestra normativa civil. Como se ha estudiado en el apartado 3.4.1., el art. 3 LHMPD exige, como requisito *ad solemnitatem*, la constitución por escrito y en escritura pública de la hipoteca. No obstante, mediante un análisis del derecho comparado podemos llegar a reflexiones interesantes. Si bien dichas exigencias refuerzan la seguridad jurídica, también suponen “mayores costes registrales en comparación con otros países como Alemania, Reino Unido o Francia”⁹¹. A diferencia de lo que sucede en España, estos ordenamientos han evolucionado en cuanto a los aspectos formales exigidos a la hora de constituir garantías sobre bienes inmateriales.

En este respecto, el régimen más flexible es el alemán, que regula las garantías sobre propiedad industrial e intelectual conforme a la normativa existente en lo relativo a su mera transmisión. Así, prevé la libertad de forma, por lo que podría constituirse hipoteca mobiliaria sobre una patente mediante acuerdo verbal. En otro sentido, tenemos los ejemplos de Francia y el Reino Unido, que, si bien imponen la forma escrita, presentan peculiaridades que flexibilizan la constitución de las garantías mobiliarias. Por un lado, en el derecho inglés, la diferencia radica en que esta exigencia es requisito *ad probationem*. Por ello, la inobservancia del requisito formal no engendraría la nulidad de

⁹⁰ Cfr.: JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S., “Aspectos formales e la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, n. 154, 2019, S.P.

Cfr.: GARCÍA SOLÉ, F. Y GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., *Op. Cit.*, pp. 20.

⁹¹ JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S. (2019), *Op. Cit.*, S.P.

la garantía. Por otro lado, el derecho francés ha superado la rigidez decimonónica permitiendo la constitución de la hipoteca mobiliaria sobre activos de propiedad industrial e intelectual en documento privado. Ambas posiciones podrían ser tomadas como referencia para una posible revisión de la normativa española. Además, resulta incoherente que se exija documento público para constituir garantías reales sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual cuando este requisito no se requiere para su cesión.

QUINTA.- También hay autores como Veiga Copo, que abogan por la armonización de las garantías reales en una apuesta arriesgada que busca un enfoque coherente, unitario y omnicompreensivo de estas figuras. Se plantea el autor “¿a qué obedece la disparidad de figuras existentes si la función de garantía es la misma?”⁹². No obstante, si bien este planteamiento supone un reto titánico, muy ambicioso en el corto o medio plazo, el primer paso sería ir neutralizando la rigidez expuesta. Quizás la libertad de forma prevista por el derecho alemán se aleje demasiado de nuestra tradición civilista, pero tenemos muy buenos referentes en el derecho inglés y francés que podrían incorporarse a nuestro ordenamiento.

SEXTA.- En otro sentido, la normativa en materia de garantías reales mobiliarias en nuestro ordenamiento jurídico está manifiestamente obsoleta. Si bien hemos sabido destacar la labor del legislador en la reforma introducida por la LP a la LHMPD (*Vid.* Apartado 4.1.), también hemos criticado la actual configuración del art. 12 LHMPD y sus limitaciones para favorecer el acceso a la hipoteca a los objetos de valor artístico e histórico (*Vid.* Apartado 5.1.). Así, se debe volver a llamar la atención sobre el hecho de que el DHMPC, de 1970, no haya sido objeto de ninguna reforma.

Además, no podemos olvidar que la propiedad industrial e intelectual operan en una realidad ligada al progreso y cambio constante. En este sentido, la labor de reforma del legislador es esencial, quien debe “aguzar su sensibilidad para captar la conveniencia, oportunidad y posibilidades de su labor y para adaptar a las necesidades presentes,

⁹² VEIGA COPO, A.B., *Op. Cit.*, p.6.

mirando al futuro, aquellas elaboraciones hechas por la técnica jurídica con la experiencia suministrada por el pasado”⁹³.

SÉPTIMA.- Por otro lado, es necesario promover las posibilidades de financiación a través de los activos de propiedad industrial e intelectual y acercar las garantías reales sobre estos activos a los operadores del mercado financiero. En este sentido, se ha estudiado el valor, muchas veces inestimable, de estos activos, pero su implantación como recurso de obtención de financiación no termina de cristalizar en la práctica. Esto se debe a que (i) en muchas ocasiones las propias empresas ignoran el valor de sus activos intangibles, (ii) los acreedores se sienten aún reacios e inseguros ante las garantías sobre activos intangibles y (iii) la actual configuración normativa no facilita su negociación para las partes.

OCTAVA.- En síntesis, es momento de adaptar la regulación al contexto socioeconómico actual y saber aprovechar la enorme oportunidad que se nos presenta con los activos de propiedad industrial e intelectual y los desarrollos tecnológicos. Para ello, el legislador debe buscar el equilibrio entre la seguridad jurídica y la eficiencia con el objetivo de disminuir los costes asociados a la constitución de las garantías reales sobre bienes inmateriales.

⁹³ VALLET DE GOYTISOLO, J.B., *Op. Cit.*, p. 1227.

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Legislación

BOCG, X Legislatura, 121/000119 *Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial*, Enmiendas al Articulado, Núm. 119-2, Madrid.

Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas (*BOE* de 1 de febrero de 1971).

Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (*BOE* de 27 de febrero de 1946).

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (*BOE* de 25 de julio 2015).

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (*BOE* de 18 de diciembre de 1954).

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (*Gaceta de Madrid*, de 25 de julio 1889).

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 (*BOE* de 22 de abril de 1996).

7.2. Jurisprudencia y resoluciones

Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Ministerio de Justicia (*BOE* de 4 de noviembre 1998) Disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-25234>

7.3. Obras doctrinales

ALCANTARILLA HIDALGO, F. J., *Régimen jurídico de la cinematografía*. Comares, Granada, 2001.

ÁLVAREZ VILLANUEVA, C., *Hacia un nuevo modelo de valoración de intangibles*, Universitat Jaume I, Castellón, 2010.

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. *Manual de derechos reales*, Bercal, Madrid, 2012.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Manual de Derecho civil, Derechos reales*, Bercal, Madrid, 2013.
- BUSTOS PUECHE, J. E., “Teoría general sobre los derechos reales de garantía, con especial atención al pacto comisorio”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 43, n.2, 1990, pp. 539-572.
- CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E. y MARÍN LÓPEZ, M.J., *Tratado de los Derechos de Garantía, Tomo II, Garantías Mobiliarias*, Aranzadi, Pamplona, 2008.
- COBOS SANTOS, F., “Garantías reales sobre películas cinematográficas”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, n. 506, 1975, pp. 9-65.
- DE COUTO GÁLVEZ, R. M., “Las garantías reales mobiliarias sobre las obras y los derechos de propiedad intelectual”. En A. B. VEIGA COPO (Director), *Retos y desafíos de las garantías reales*, Navarra, Aranzadi, 2021.
- DE PABLO CONTRERAS, P., MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., y PÉREZ ÁLVAREZ, M.A., *Curso de Derecho Civil. Vol. 3, Derechos Reales*, Edisofer, Madrid, 2020.
- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. M. y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Sistema de derecho civil, volumen II*, Tecnos, Madrid, 2005.
- DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 2006.
- FERRANDIS VILELLA, J., “Introducción al estudio de los derechos reales de garantía”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 13, num. 1, 1960. pp 37-62.
- GARCÍA SOLÉ, F. Y GÓMEZ GÁLLIGO, F. J., *Derecho de los bienes muebles*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

- JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S., “Aspectos formales e la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, n. 154, 2019, pp. 197-222.
- JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S., “La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales”, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, n. 16, 2016, pp. 535-563.
- LASARTE, C., *Derechos reales y derecho hipotecario*, Marcial Pons, Madrid, 2010.
- LASTIRI SANTIAGO, M., *La comercialización del nombre de dominio*, Marcial Pons, Madrid, 2014.
- NIETO CAROL, U. y MUÑOZ CERVERA, M. (Coords.), *Tratado de garantías en la contratación mercantil, Tomo II garantías reales, Vol. I garantías mobiliarias*, Civitas Ediciones, Madrid, 1996.
- PAU PEDRÓN, A., “La hipoteca de propiedad intelectual”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº642, 1997, pp. 1747-1776.
- RUGGIERO, R., *Instituciones de Derecho civil, Tomo I*, Madrid, Reus, 1929.
- SIEIRA GIL, J., “Obras de arte y fomento del crédito mobiliario. Una hipoteca “inmobiliaria” y otras medidas de protección registral”., En A. B. VEIGA COPO (Director), *Retos y desafíos de las garantías reales*, Navarra, Aranzadi, 2021.
- VALLET DE GOYTISOLO, J.B., “La ley de 16 de diciembre de 1954 y su reglamento de 17 de junio de 1955 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 8, Nº 4, 1955. pp. 1227-1260.
- VEIGA COPO, A.B. Hacia un nuevo paradigma de las garantías reales ¿Reconstrucción teórica o viejos anclajes? En: *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, num. 125, 2012, pp. 39-94.
- VEIGA COPO, A.B., *Tratado de la Prenda*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017.

7.4. Recursos de Internet

BRAND FINANCE, “La Pandemia aumenta 5% el valor de los activos intangibles de las empresas españolas” (disponible en <https://brandfinance.com/press-releases/la-pandemia-aumenta-5-el-valor-de-los-activos-intangibles-de-las-empresas-espanolas-segun-brand-finance>; última consulta 21/03/2022).

PARIENTE, R., “Cómo David Bowie también revolucionó Wall Street” *BBVA*,2018 (disponible en <https://www.bbva.com/es/david-bowie-tambien-revoluciono-wall-street/>; última consulta 23/03/2022).