

JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S., *Garantías reales sobre bienes inmateriales en el comercio internacional*, Cizur Menor, Aranzadi /Thomson Reuters, 2020, 490 pp.

1. Dos rasgos marcan esta obra. Uno, la pedagogía con la que se guía al lector haciendo fácil lo difícil. El otro, la valentía que se percibe, no solo por elegir un tema de tanta complejidad, sino también por articular un discurso siempre crítico y constructivo. El resultado es una monografía excelente, referencia indiscutible en el sector y cuya mejor forma de honrar es, a mi juicio, entrando en el fondo de sus muchos planteamientos. Lástima que estos no se culminaran con unas conclusiones finales, que recapitulasen las muchas y buenas propuestas presentes a lo largo de los seis capítulos del libro: los dos primeros, sobre la presentación de las garantías en los bienes inmateriales y su registro; el tercero, sobre la ley aplicable a las garantías; el cuarto, sobre el problema concreto de la constitución; el quinto, sobre la efectividad de las garantías; y el sexto, sobre el reconocimiento de las garantías constituidas por leyes extranjeras.

En efecto, el capítulo I cumple las veces de introducción y presenta a los bienes inmateriales como objeto de garantías, al margen de su proyección internacional. De este capítulo destaca la claridad con la que se presentan garantías mobiliarias “de corte clásico” para, después, ya entrar en la “superación de la legislación tradicional”. Básicamente esta superación nace en los Estados Unidos a través del *Uniform Commercial Code*, que cubre todas las operaciones de garantía en la propiedad mobiliaria, a partir del concepto de *security interest* y su ejecución cuando el deudor incumple, a modo de derecho de prioridad, sin transferencia de la propiedad ni posesión, y sin extenderse automáticamente a los bienes posteriores. Pero el lector no encontrará una “pose” sobre que el enfoque innovador es el propio del Derecho estadounidense por el mero hecho de ser una potencia económica mundial. No, encontrará un análisis profundo de una legislación radicalmente distinta a la europea continental. Baste observar la perspectiva crítica por la falta de coordinación entre las legislaciones estatales y federal: patentes, marcas y *copyright* protegidos a nivel federal; las operaciones de garantías a nivel estatal. La autora no se limita a centrarse en el Derecho estadounidense, sino que explica su incidencia en la Guía Legislativa de la UNCITRAL y su enfoque flexible pensado para garantías sobre todo tipo de bienes.

2. En el capítulo II, la autora afronta con destreza uno de los factores más importantes para regular esta materia: la dualidad de registros. Por un lado, en tanto que inmaterial, la propiedad intelectual debe inscribirse en registros nacionales, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, en la Oficina Europea de Patentes o en la OMPI. Por otro lado, en tanto que constitución de garantías, entran en escena el Registro de Bienes Muebles, como en el caso de España, u otros registros como el *Company Charges Register*, en el ámbito anglosajón, la Secretaría del Tribunal de Comercio en Francia, o el Registro de Garantías del UCC, en Estados Unidos. Este capítulo conserva ese carácter introductorio y ello hace que algún pasaje pueda resultar excesivamente descriptivo. Pero lo cierto es que el capítulo termina con un análisis del Registro de Garantías de UNCITRAL, donde la descripción da paso de nuevo a la construcción. Este Registro, como sistema de meras

notificaciones más que de inscripción de documentos, es ágil y reduce costes, pero no tiene fe pública registral ni veracidad sobre el tracto sucesivo. La autora también ahonda en la necesidad de coordinar estos registros de garantía con los registros de propiedad intelectual, con mecanismos sobre prioridad en las inscripciones en más de un registro, índices de deudores en los registros de propiedad industrial e intelectual e índices de bienes en los registros de bienes, transmisión de avisos entre ambos registros, o la creación de un portal común. En el Marco Común de Referencia europeo también se planteaba un sistema de notificaciones con la creación de un registro europeo de garantías mobiliarias. Quizá no queda del todo claro por qué se subsume en el epígrafe sobre UNCITRAL, por más que se parta de este modelo; tampoco por qué el citado Marco merece tanto protagonismo cuando parece un proyecto abandonado. En todo caso, sí quedan claras las recomendaciones de la autora: un sistema registral cruzado con una clasificación de índices de bienes y de titulares y una interconexión de los registros nacionales, al modo regulado en materia de insolvencia. Se trata de una solución que debe saludarse positivamente, que en otros ámbitos está funcionando y que acaba con los sempiternos debates sobre registros transnacionales.

3. El capítulo III ya se centra en aspectos de Derecho internacional privado y, en particular, en la determinación de la ley aplicable a las garantías. La primera idea a tratar es la ausencia de regulación en los convenios internacionales, con un recorrido por los convenios de Berna y París, los acuerdos ADPIC y los nuevos tratados de libre comercio, y por el Convenio de Múnich sobre patentes europeas.

Por lo que respecta a las normas de Derecho contractual internacional, debe destacarse la claridad con que se presentan las leyes de policía antes que la propia determinación de la ley del contrato. Se trata de un proceder acertado, porque, en el fondo, la ley de policía tiene una aplicación prioritaria a cualquier norma de conflicto. La autora plantea una disquisición teórica sobre si muchas de estas normas son leyes de policía del Reglamento “Roma I” o normas aplicables por el estatuto real del artículo 10.4 CC. En este contexto, concluye que el artículo 48 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento es una ley de policía, cuando establece que el titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual no puede renunciar a su derecho ni ceder su uso o explotación sin consentimiento del acreedor. Se trata de una reflexión interesante pero falta de un análisis de la estructura de una ley de policía. En el citado artículo 48 no está presente una delimitación del ámbito espacial de aplicación de la ley de policía, solucionado por la autora con una referencia a los bienes inscritos en España. Tampoco ninguna expresión del legislador que ayude a deslindar normas imperativas (simple o contractualmente imperativas) de leyes de policía. Expresiones utilizadas en otros ámbitos y que aquí no aparecen, del tipo “sea cual sea la ley aplicable”, o “con independencia de la ley extranjera aplicable”. De hecho, no alcanzo a ver por qué el titular del bien y el acreedor hipotecario no podrían elegir una ley extranjera, que dispusiera que la cesión de uso o explotación no precisa de consentimiento del acreedor, al margen de lo que disponga la ley española. Tampoco veo qué interés general de organización política, económica o social está presente para elevar normas de este tipo a ley de policía en sus efectos *inter partes*. Tras el recorrido por las cuestiones contractuales, la autora prosigue con el estudio del Reglamento “Roma II” y con un planteamiento sugerente: cuál es la ley aplicable a las

acciones de titulares de garantías contra infractores de derechos de propiedad inmaterial garantizados. Se trata de un epígrafe de construcción teórica, pero con un indudable interés práctico, puesto que el acreedor garantizado será uno de los más interesados en que no exista infracción a los derechos de la propiedad intelectual, por la pérdida que ello supone en su garantía. Es verdad que en ocasiones se salta del Derecho internacional privado al Derecho material comparado, pero siempre de forma hilada. Como también lo está el tratamiento de la cuestión en relación con los derechos unitarios, al margen de que la garantía esté o no inscrita. Tal vez hubiese sido oportuno reforzar qué cuestiones están unificadas por el Derecho de la UE y cuáles todavía deben solucionarse por las leyes nacionales en el Reglamento “Roma II”.

El capítulo termina con el estudio de los aspectos reales y, en particular, del artículo 10.4 del CC. Después, la autora da un viraje en la estructura y prefiere ir por países. Toda una lección de Derecho internacional privado comparado, aunque se podría sugerir una estructura según los distintos modelos normativos presentes, en lugar de por países. Se evitaría, así, epígrafes estéticamente discutibles como “otros Estados” (una especie de “cajón de sastre”) y, sobre todo, un nuevo epígrafe diferenciado sobre la situación en países de *common law*, donde se vuelve a estructurar el análisis por Estados, pero ya no solo para los aspectos reales sino también para los contractuales y extracontractuales.

4. El capítulo IV tiene algunos de los pasajes cumbres del libro. Se trata la constitución de la garantía (poco aporta el subtítulo “perspectivas de evolución”) y se hace con un objetivo claro: valorar la oportunidad de crear una norma de conflicto específica a tal fin. Para ello, la autora analiza los distintos intereses en presencia, punto de partida acertado donde se ponderan intereses públicos y privados, la disponibilidad del crédito garantizado, la seguridad del tráfico y la adecuación al mercado interior. Como alternativa a la *lex loci protectionis*, se propone la ley del Estado de residencia habitual del otorgante de la garantía. Todo ello frente al alcance limitado de la *lex registri*, cuyos principales inconvenientes son la falta de seguridad jurídica y la complicación en la realización de estas operaciones.

En este contexto, la autora destaca que la elección de ley aplicable, en el marco de los aspectos reales, tampoco es la mejor solución por los costes de la negociación y la integración de todos los acreedores. Tal vez aquí se muestra demasiado radical en su conclusión contraria a la autonomía de la voluntad. De hecho, entre líneas claramente se deja ver que admitiría una solución ya predicada en nuestra doctrina, según la cual la autonomía de la voluntad para aspectos reales podría jugar en sus efectos *inter partes*, pero no en su oponibilidad frente a terceros.

5. El capítulo V se refiere a la efectividad de las garantías, partiendo del amplio reconocimiento de la *lex loci protectionis*. Ello implica adaptar los sistemas registrales y, en particular, el Registro español de Bienes Muebles. En particular, se propone que este Registro pueda convertirse en un registro general de garantías, siguiendo el modelo de UNCITRAL. Esta solución se dificulta en relación con los bienes unitarios. Por ejemplo, en relación con la marca de la UE, pueden aplicarse hasta 27 leyes distintas en función de donde se encuentre la sede o domicilio del titular de la propiedad. Solo, subsidiariamente,

se aplica el Derecho español por estar la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en España.

La densidad del análisis de la situación de insolvencia se observa en títulos quizá un tanto oscuros como “Crítica al primer y tercer enfoque híbrido de UNCITRAL”. También, en una separación no nítida en epígrafes de la oponibilidad frente al “administrador concursal” y la oponibilidad “en el concurso”. A pesar de ello, se abre paso un estudio impecable del Reglamento europeo de insolvencia y de la localización de los bienes unitarios allí donde se encuentre el centro de intereses del deudor. Si este centro se encuentra en un tercer Estado, se defiende que el bien se adscribirá al primer procedimiento abierto en la UE. Una solución clara, pero que exigiría una reflexión sobre la paradoja de que el bien no se localiza en el Estado miembro donde se abre un concurso “territorial”. También se realiza un minucioso estudio sobre la ubicación de la propiedad industrial nacional, localizada en el Estado protector, y de la propiedad intelectual, localizada en el Estado de residencia habitual del titular.

A partir de estas normas de ubicación de bienes inmateriales, ya se sabrá si se adscribe a la masa de un concurso principal o de un concurso territorial. También, si queda protegida por las normas de inmunidad recogidas por el Reglamento europeo de insolvencia. La autora analiza las vacilaciones del citado Reglamento y de la jurisprudencia en torno a esta cuestión, para concluir, a mi juicio con acierto, que esas normas son Derecho material de la UE que establecen la no afectación de las garantías por la apertura del concurso. No son, por el contrario, normas de remisión a la *lex rei sitae*. Sí se echa en falta una referencia a la Ley Concursal, aplicable cuando el deudor no tiene su centro de intereses principales en la UE o cuando la *lex causae* es la de un tercer Estado. En estos casos de forma indubitada hay una remisión a la ley de situación de la propiedad.

6. En el capítulo VI se analiza el reconocimiento de las garantías constituidas conforme a una ley extranjera, precisamente por partir de la ley de residencia habitual del otorgante y no de la *lex loci protectionis*. Al inscribirse en el Estado donde está registrada la propiedad, resurgen problemas clásicos de transposición de instituciones respecto de derechos reales que no son típicos en el ordenamiento español. La autora aboga por la búsqueda de equivalencias entre derechos reales con base en el artículo 61 de la Ley de cooperación jurídica internacional. Este precepto permite una “adaptación” (antes se llamaba “transposición de instituciones”), que podríamos llamar de mínimos, porque no pueden derivarse más efectos que los dispuestos por el Derecho del Estado de origen. El lector encontrará algún ejemplo de “adaptación” en estos términos de mínimos en el marco de la *floating charge*. Estoy de acuerdo con el análisis de la autora, salvo en alguna cuestión oscura de estructura, con referencias al “Derecho español y europeo” (mejor estatal), en un epígrafe distinto de aquel en el que hace un paralelismo con el Reglamento europeo de sucesiones.

En todo caso, la autora supera con éxito el hándicap de la falta de armonización en la UE y recomienda una intervención legislativa en busca de un concepto funcional europeo de garantías, cuando no la creación de una garantía europea al respecto.

7. Llegados a este punto, el lector terminará convencido de la calidad de la obra, de la valentía en los tratamientos de la autora, y de la pedagogía en explicar cuestiones oscuras. Comprenderá por qué la tesis de la que deriva esta monografía fue galardonada con el Premio “Mariano Aguilar Navarro”, que otorga la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Entenderá que esta reseña ha decidido entrar en el fondo, no con un ánimo crítico, sino con el de ensalzar esas monografías “auténticas”, que merecen ser leídas y discutidas. Esas obras que logran un equilibrio entre clasicismo e innovación y que ofrecen poso y reflexión sobre principios estructurales de la disciplina: la territorialidad, la inscripción, la oponibilidad, la inmaterialidad. Casi nada, en tiempos donde se estila más la “hiperregulación” y los análisis coyunturales.

Ángel Espiniella Menéndez
Universidad de Oviedo