

Mención especial merece el tratamiento el ámbito de aplicación del Reglamento, analizado en un denso estudio de P. Franzina, que gráficamente califica el sistema resultante como de “universalidad parcial”. La polémica cuestión de la universalización del Reglamento encuentra en esta aportación claves muy interesantes, particularmente a partir de la opción entre una alternativa unilateral de extensión, o más bien interactiva (en consonancia con otros textos internacionales), donde no falta una refrescante referencia crítica a las bases legales de las competencias europeas, a menudo olvidadas por el integrismo académico europeísta.

F. Gascón Inchausti representa, finalmente, la contribución española al crucial tema del reconocimiento y ejecución de decisiones, perfectamente diseccionado, y que justifica una conclusión final sintetizada en el adagio “mucho ruido y pocas nueces”. Esta visión general se complementa con los análisis de la eficacia transfronteriza de las *astreintes* u órdenes conminatorias (G. Payan) y los documentos públicos (C. Nourissat). En esta última contribución, la conclusión acerca de que nada ha cambiado sobre el reconocimiento de los documentos públicos extranjeros es discutible. Si es así respecto de las condiciones, no está tan claro que las modificaciones sobre el reconocimiento no hayan afectado subrepticamente al procedimiento de reconocimiento, al menos registral, de estos documentos públicos, eliminando el control por parte de las autoridades no judiciales.

El ap. de prospectivas complementa el estudio con un análisis de las consecuencias exógenas del Reglamento Bruselas I bis. Así, se aborda su impacto en otros reglamentos, como los relativos al título ejecutivo europeo, el proceso monitorio o de escasa cuantía (A. Berthe), o en convenios internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (J. S. Bergé). También se analiza su valor ejemplificativo de cara a una reforma del Reglamento Bruselas II bis (M. Duchy-Oudot), del Reglamento sobre insolvencia (F. Melin) o del Convenio de Lugano (S. Giroud, N. Meier y R. Rodríguez).

También se aborda desde este ángulo prospectivo las propuestas de lege ferenda, que podrían ser infinitas. En este capítulo de ocasiones perdidas, no falta el estudio crítico sobre el foro especial en materia de obligaciones contractuales (F. Cornette). Otras contribuciones, como la relativa a las anti-suit injunctions (A. Fiorini) o la teoría del abuso de derecho (L. Usinier) tal vez hubieran tenido mejor cabida en el ap. de “perspectivas”.

Debe destacarse, en general, tanto la calidad de los estudios como la concepción general de la obra. No se trata de una exposición sistemática de novedades legislativas, sino una aproximación crítica de indudable valor científico, presente en la síntesis conclusiva de E. Guinchard, que nos advierte no solo de las renovaciones aportadas en el nuevo texto, sino también de los factores que permiten calificarlo como un texto superado en muchos aspectos. A destacar una advertencia nada baladí: el Reglamento, como los demás textos en materia procesal, no parece percatarse de los retos que se anuncian en la deslocalización geográfica del proceso a través de las nuevas tecnologías. Sixto A. SÁNCHEZ LORENZO*.

MITSDÖRFFER, S. *Sicherungsrechte an Schutzrechten*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2014, XIX + 278 pp. ISBN-13: 978-3161531125.

Gran parte del valor de las empresas se encuentra en la propiedad industrial e intelectual de las mismas, especialmente en la industria de la música, cinematográfica y del ámbito de las nuevas tecnologías. Debido a las necesidades de financiación de éstas para acometer nuevos proyectos, una de las posibilidades de obtener mejores condiciones en los créditos bancarios se realiza haciendo aflorar su propiedad industrial e intelectual como garantías en las operaciones de créditos. El interés del estudio se vincula con el progresivo desarrollo de los grupos de trabajo internacionales, concretamente el Grupo de Trabajo VI de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), que ha elaborado hasta la fecha la Guía Legislativa sobre las operaciones garantizadas (2007) y un Suplemento de esta guía sobre las operaciones garantizadas

* Catedrático de DIPr. Universidad de Granada.

referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (2010). Sven Mitsdörffer lleva a cabo en este libro un completo y riguroso estudio del régimen de las garantías reales en materia de propiedad industrial e intelectual en el Derecho alemán, comparando sus disposiciones con la Guía Legislativa de la CNUDMI relevantes para las operaciones de crédito garantizado con activos inmateriales.

La trascendencia de la Guía y el Suplemento explica que el autor la tome como referencia incluso para delimitar el objeto de su trabajo, pues opta por concretar los términos de los “derechos de propiedad intelectual” incluyendo los derechos de propiedad industrial, y de las “garantías reales” definidas como derechos de propiedad sobre bienes muebles que se constituyen mediante un acuerdo y que garanticen el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación.

En la breve presentación del comienzo, el autor resalta que garantizar préstamos con propiedad industrial e intelectual no ha sido común en la década anterior y especula sobre diversos motivos que puedan explicar este hecho. Entre ellos, cabe destacar las singulares características de estos derechos y la dificultad añadida de precisar el valor real de los mismos.

Formalmente el libro se divide en 14 Capítulos. El primero lo dedica a los motivos de fondo y objetivos de la Guía y el Suplemento de CNUDMI, pero es especialmente en el segundo capítulo donde el autor trata la estructura básica de los instrumentos de garantía, de forma uniforme en todas sus fases, desde la constitución de la garantía hasta la ejecución de la misma, haciendo una valoración muy interesante sobre las reglas examinadas. Posteriormente en el tercer capítulo el autor esclarece la naturaleza jurídica de los derechos exclusivos y los no exclusivos, cuyos efectos reales y contractuales han hecho correr ríos de tinta, ya desde el siglo XIX por parte de la doctrina.

En el capítulo cuarto discute la situación general de los posibles derechos gravables, dentro de los mismos divide el capítulo en tres partes: los derechos de propiedad intelectual e industrial, los derechos de uso, licencias y sublicencias y por último, los derechos de remuneración tanto legales como contractuales. El capítulo quinto versa sobre la cuestión de la determinación y la accesoriedad de la garantía cuando ésta se constituye. Especialmente en Derecho alemán, distingue entre el derecho de prenda y la cesión de una propiedad a título de garantía, ya que ésta última no es accesoriedad de la operación principal. El autor se pregunta si es necesario mantener esa diferencia o si sería mejor uniformizar los derechos de garantía. Se muestra bastante crítico con el hecho de que una cesión a título de garantía no sea estrictamente accesoriedad, puesto que entonces carecerían de sentido algunas otras reglas, tales como expresar un importe máximo garantizado. Además, merece especial atención determinar qué ocurre en el supuesto en que no existe un acuerdo contractual entre las partes relativo al alcance de los derechos que incluya la garantía, de tal forma que habrá que analizar por un lado, la situación en particular de los derechos que el otorgante o propietario concede a los licenciatarios posteriores y por otro lado, si estos derechos se extienden también a los frutos de la garantía. Resulta importante la legitimidad del otorgante o propietario para disponer de los derechos de la garantía una vez realizada la operación de garantía; ya que ésta puede ser diversa en función del tipo de instrumento que garantice la operación.

De especial relevancia resulta el capítulo sexto dedicado al papel de la publicidad de la garantía. La idea principal de la Guía de CNUDMI es que la inscripción puede forjarse como uno de los requisitos para la oponibilidad a terceros, pero no constituye un requisito para la constitución de la garantía. El autor lleva a cabo un tratamiento minucioso de las particularidades sobre los distintos tipos de registro: en primer lugar, el registro general de garantías y en segundo lugar, los registros especiales de derechos de propiedad intelectual. Mitsdörffer critica que la Guía no recomiende de manera clara un tipo u otro de registro, cuando los efectos pueden resultar diferentes. A su vez, se produce un importante punto de divergencia con el Derecho alemán; ya que la inscripción en los registros especiales de las transferencias de garantía es meramente declaratoria, a diferencia de los efectos constitutivos del registro que pretende la Guía. Igualmente, entra en juego el análisis de los instrumentos comunitarios, especialmente los Reglamentos de la marca comunitaria y del diseño comunitario con el fin de comparar los efectos que tiene la inscripción en el registro de las garan-

tías sobre los derechos de propiedad intelectual. Según el autor, el Derecho de marcas comunitarias podría ser un modelo en cuanto a las normas con efectos registrales para el Derecho alemán.

La cuestión principal que aborda el capítulo séptimo se relaciona con los derechos y obligaciones de las partes de la operación garantizada en cuanto a los propios bienes de la garantía, es decir, la propiedad industrial o intelectual gravada. La presentación del tema se divide en tres partes: en primer lugar las recomendaciones de la Guía de CNUDMI, después trata específicamente el Derecho alemán respecto al derecho de aprovechamiento, el mantenimiento de la garantía y finalmente el autor concluye que en caso de existir reglas para las transferencias de garantías sobre los derechos y obligaciones de las partes, éstas deben ser dispositivas. El autor estudia si el otorgante o propietario tras la constitución del préstamo con garantía real puede volver a utilizar o volver a vender o licenciar los bienes garantizados y si el otorgante o propietario tiene la obligación de mantener los bienes garantizados a través de su defensa, en caso de infracción de tales derechos o también se le puede exigir el pago de las tasas de registro y, finalmente, en caso necesario si el acreedor garantizado debe intervenir ante el riesgo de los bienes garantizados.

A continuación, en el capítulo octavo el autor explica cuál es el destino de los derechos de garantía una vez que se han producido transferencias y/o licencias posteriores de los bienes garantizados. Analiza en especial las condiciones para que una licencia no exclusiva pueda adquirirse libre de cargas en virtud de la Guía CNUDMI. Vuelve a ser clave la comparativa con los instrumentos alemanes de garantía, ya que tras un derecho de prenda, el pignorante puede transferir u otorgar derechos de explotación una vez que ha realizado la operación de garantía; sin embargo, con la cesión a título de garantía el otorgante una vez que ha transmitido el bien en garantía, ya no puede volver a disponer de él. Este capítulo al igual que el resto del libro posee la misma estructura formal, comienza explicando la recomendación procedente de la Guía, después se centra en las normas homólogas del derecho alemán y finalmente propone una regla que declare que cuando transfieres una propiedad gravada con una prenda, estos derechos de prenda se mantienen con la transferencia, incluso si se trata de una licencia exclusiva. En este caso reflexiona sobre los requisitos necesarios para una adquisición libre de cargas y en torno al concepto del “curso ordinario de los negocios del licenciante”. El siguiente capítulo se refiere a las consecuencias que tiene una perturbación, ya sea inicial o posterior, en la cadena de derechos. Para ello el autor estudia qué efectos tiene la terminación prematura de un contrato de licencia por causa de la propia licencia o por causa de un contrato de sublicencia.

El capítulo décimo trata sobre el caso especial de los derechos de garantía en la insolvencia, ya que éstos forman parte del conjunto de bienes del deudor y por tanto, constituyen parte del estado de la masa en situación de concurso de acreedores según las recomendaciones de CNUDMI. En estos casos la decisión del administrador concursal para que continúe cumpliéndose un contrato, porque resulta beneficioso para la masa, será determinante en la subyacente cadena de acuerdos de licencia y de sublicencia. La insolvencia de una de las partes en dichos acuerdos tendría consecuencias para las partes en otros acuerdos de esa misma cadena y en sus acreedores garantizados. Las correspondientes referencias a la Guía Legislativa de la Insolvencia de CNUDMI son tenidas en cuenta para un enfoque coherente con los distintos instrumentos propuestos por el mismo organismo. En esta parte, son llamativas las críticas a la regulación alemana de insolvencia. Éstas carecen de reglas que se apliquen a la situación de insolvencia de los licenciarios, por tanto, concluye el autor con la necesidad de reforma de las mismas.

Posteriormente, los capítulos undécimo y duodécimo se dedican a aclarar el orden de prelación cuando concurren más de un derecho de garantía sobre los mismos bienes. El autor remarca los vacíos legales que la propia Guía deja sin resolver, tales como qué orden de prelación regirá las garantías reales constituidas por distintos otorgantes sobre los mismos bienes gravados. En este apartado, también se incluyen las reflexiones sobre las situaciones de los derechos futuros que son dados en garantía. En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, tendrá lugar la ejecución de la garantía, cuyos aspectos más relevantes son explicados en el capítulo decimotercero.

El autor finaliza con el complejo tema del conflicto de leyes o la determinación del derecho aplicable a las operaciones de garantía. Parte de la división entre los aspectos contractuales trayendo a colación el Reglamento Roma I y los aspectos reales de las operaciones de garantía. Realiza un análisis a fondo de la recomendación de la Guía CNUDMI, intentando vislumbrar en cuál de las clásicas teorías alemanas se apoya. Analiza para este fin la teoría de la unidad (“*Einheitstheorie*”) y la de la división (“*Spaltungstheorie*”) de los aspectos contractuales y dispositivos de los contratos que tratan sobre propiedad industrial e intelectual. No sólo estudia las teorías sino que las aplica a las normas de conflicto que propone el grupo CLIP. Y considerando positivamente las propuestas del Grupo CLIP, las utiliza como una base sólida para forjar su propuesta normativa a introducir en la *Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche*.

Por estas razones, podemos afirmar que el presente estudio no sólo trata un tema complejo, como es el tema de las garantías, sino que además lo hace de forma completa, tratando todos los aspectos importantes relacionados con la materia y así mismo, creativa, porque se atreve a elaborar sus propias recomendaciones tanto de normas de conflicto como de derecho material en los respectivos casos.

En conclusión, la monografía de Sven Mitsdörffer constituye una aportación fundamental tanto en el ámbito del DIPr de la propiedad industrial e intelectual, como en el de la posible armonización del Derecho de garantías, que en los últimos años ha sido impulsada por organismos internacionales como CNUDMI en aras al fomento del comercio internacional. Briseida S. JIMÉNEZ GÓMEZ*.

* Investigadora. Departamento de Derecho internacional público y de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid.