

Recepción: 31.5.2016
Aceptación: 24.6.2016

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

Briseida Sofía JIMÉNEZ GÓMEZ **

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Introducción

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

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

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

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

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

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