



UNIVERSIDAD DE GRANADA  
Facultad de Derecho  
Departamento de Derecho Mercantil

LA APORTACIÓN DE KNOW-HOW  
COMO PRESTACIÓN ACCESORIA EN  
EL DERECHO DE SOCIEDADES ESPAÑOL

Luis Miguel Fernández Fernández  
Granada, 2009

Editor: Editorial de la Universidad de Granada  
Autor: Luis Miguel Fernández Fernández  
D.L.: GR. 1934-2009  
ISBN: 978-84-692-1835-8



**TESIS DOCTORAL**

**La aportación de know-how como prestación  
accessoria en el Derecho de Sociedades  
español**

Director: D. Luis de Angulo Rodríguez

Autor: Luis Miguel Fernández Fernández

Granada 2.009



*Quiero y necesito personalmente dejar constancia de mi agradecimiento y el expreso reconocimiento de su ayuda a todos los integrantes del Departamento de Derecho Mercantil, mi casa en la Universidad de Granada, que con su generosidad me han ayudado y permitido poder realizar este trabajo, pero deseo hacerlo expresamente en cuanto a la insigne figura humana y jurídica de D. Miguel Motos, gracias a la cual, sigo en la Facultad de Derecho, desde el año 1.979, en que me manifestara su deseo expreso de que fuera profesor del Departamento. Su figura y modo de ser me han guiado en todos los avatares académicos de mi vida y, expresamente, en el presente.*

*Mi familia también es acreedora de mi agradecimiento porque soy deudor de la misma en muchos ratos de esparcimiento que he dedicado a este trabajo, y, se lo reconozco, prometiéndolo, en la medida de lo posible, saldar la deuda.*

*Es por ello que a mi familia universitaria y a mi familia personal dedico este trabajo porque mi único fin con el mismo es poder corresponder con ello en algo a lo mucho bueno que me han proporcionado.*



## ABREVIATURAS UTILIZADAS

**AA.II.EE.:** Agrupaciones de Interés Económico.

**Acuerdo ADPIC:** (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de Abril de 1.994)

**ADHGB:** Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch.

**AktG:** Aktiengesetz.

**AIPPI:** Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

**ANBPPI:** Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle.

**BDB:** Base de Datos Bosch.

**BOCG:** Boletín Oficial de las Cortes Generales

**BOE:** Boletín Oficial del Estado.

**BORME:** Boletín Oficial del Registro Mercantil.

**CC:** Código Civil.

**Cco:** Código de Comercio.

**CE:** Constitución Española.

CNUDMI: Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

**CPC:** Convenio sobre la Patente Comunitaria, incluido en el Acuerdo sobre Patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15-12-1.989.

**CPE:** Convenio de Munich de 5 de Octubre de 1.973, sobre Concesión de Patentes Europeas. BOE N° 234, de 30-9-1.986. DOCE 1.989 L. 401/1.

**CR:** Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19-6-1.980 (BOE N° 171 de 19-7-93).

**CUP:** Convenio de la Unión de París, de 20 de Mayo de 1.883, Texto revisado en Estocolmo en 14 de Julio de 1.967, BOE N° 28, de 1-2-74.

**D.G.R.N./DGRyN:** Dirección General de los Registros y del Notariado.

**DOCE:** Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

**HGB:** Handelsgesetzbuch.

**IPC:** Índice de Precios de Consumo.

**J.-Cl. Dr. comm.:** Juris-classeur de droit commercial.

**LBRL:** Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1.985 de 2 de Abril.

**LCAP:** Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 13/1.995, de 18 de Mayo.

**LCD:** Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

**LP:** Ley 11/1.986, de 20 de Marzo, de Patentes (BOE N° 73, de 26-3-1.986).

**LSA:** Ley de Sociedades Anónimas de 17-7-1.951.

**LSRL:** Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

**ORGALIME:** Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes.

**RCDI:** Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.

**Rds:** Revista de Derecho de Sociedades.

**RDBB:** Revista de Derecho Bancario y Bursatil

**RDM:** Revista de Derecho Mercantil.

**RDN:** Revista Derecho Notarial.

**RDP:** Revista de Derecho Privado.

**Riv. Dir. Comm.:** Rivista di Diritto Commerciale.

**Riv. Soc.:** Rivista della Società.

**RJ:** Repertorio Jurisprudencia Aranzadi.

**RJC:** Revista Jurídica de Cataluña.

**ROFCL:** Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.

**RRM:** Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

**RSCL:** Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de Junio de 1.955.

**STC:** Sentencia del Tribunal Constitucional.

**TCE:** Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

**TCP:** Tratado de Washington de 19 de Junio de 1.970, de Cooperación en materia de Patentes.

**TRLCAP:** Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

**TRRL:** Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local. Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 18 de Abril.

**TRLSA:** Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

**UNCTAD:** Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

**U.T.E.:** Unión Temporal de Empresas.

**UU.TT.EE.:** Uniones Temporales de empresas.



## ÍNDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS.	<u>PÁGINAS</u>
INTRODUCCIÓN.....	17
1.- LAS APORTACIONES NO DINERARIAS EN NUESTRO DERECHO DE SOCIEDADES.-.....	25
1-A) DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO.....	25
1-B) VALORACIÓN:.....	36
a) Preocupación por la sobrevaloración.....	37
b) Antecedentes.....	40
c) Valoración en la fundación.....	43
d) En la ampliación de capital.....	48
e) Informe de experto/s.....	51
f) Divergencia entre la valoración en el informe y en la escritura.....	69
g) En la sociedad limitada.....	72
1-C) RESPONSABILIDAD DE LA VALORACIÓN.....	77
1-D) RESPONSABILIDAD DEL APORTANTE.....	80
1-E) APORTACIONES POSIBLES.....	82
1-F) APORTACIONES EXCLUIDAS. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.....	96
1-G) EL KNOW-HOW COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS.....	106
1-H) TÍTULO DE LA APORTACIÓN.....	109
1-I) ADQUISICIONES ONEROSAS.....	112
1-J) APORTACIÓN DEL KNOW-HOW.....	119
1-K) APORTACIONES NO DINERARIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE FUNDACIÓN SUCESIVA.....	130
1-L) APORTACIONES EN LA SOCIEDAD EUROPEA.....	132
1-M) DIVIDENDOS PASIVOS:.....	137

a) En la constitución de la sociedad.....	137
b) En el aumento de capital.....	142
1-N) APORTACIÓN EN LOS CASOS DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDADES.....	144
a) Referencia al know-how.....	144
b) Fusión.....	145
c) Escisión.....	149
d) Transformación.....	152
1-Ñ) APORTACIÓN EN LA SOCIEDAD LIMITADA.....	153
2. LAS PRESTACIONES ACCESORIAS Y SU DIFERENCIA RESPECTO DE LAS APORTACIONES SOCIALES.....	158
2-A): ANTECEDENTES EN EL DERECHO COMPARADO.....	158
2-B) ANTECEDENTES EN EL DERECHO ESPAÑOL.....	163
2-C) CONCEPTO.....	172
2-D) FUNCIÓN ECONÓMICA.....	177
2-E) NATURALEZA.....	179
a) Unión jurídica de contratos.....	179
b) Contrato mixto.....	181
c) Contrato mixto de sociedad.....	182
d) Pacto social.....	183
2-F) CONSTITUCIÓN.....	186
A) CARÁCTER ESTATUTARIO.....	187
B) CONSENTIMIENTO ORIGINARIO Y SU MODIFICACIÓN.....	192
a) Concepto de interesado.....	195
b) Momento y forma de prestación del consentimiento.....	199
c) Consecuencias de la falta de consentimiento de todos los interesados.....	200
2-G) CARACTERES.....	201
a) Contenido contractual estatutario.....	201
b) Accesoriedad.....	202
c) Facultativas.....	204

d) No necesariamente retribuidas.....	206
e) No integrantes del capital social.....	207
f) No esenciales.....	208
g) Auténticas obligaciones.....	208
h) No designadas expresamente.....	210
i) Posibilidad de desigualdad.....	211
j) Contenido patrimonial no imperativo.....	211
2-H) LA PRESTACIÓN ACCESORIA COMO APORTACIÓN.....	212
2-I) OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.....	218
a) Prestaciones accesorias consistentes en dar.....	222
1.- Dinerarias.....	223
2.- No dinerarias.....	226
b) Prestaciones accesorias consistentes en hacer.....	228
c) Prestaciones accesorias consistentes en la incorporación del know-how.....	233
d) La incorporación del know-how y el ejercicio de cargos orgánicos en la empresa.....	237
e) Prestaciones accesorias consistentes en no hacer.....	241
2-J) RETRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.....	242
2-K) FORMAS DE RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA.....	245
a) Retribución fija.....	246
b) Retribución no dineraria.....	247
2-L) VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.....	248
2-LL) ACCIONES A EJERCITAR EN EL CASO DE RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA POR ENCIMA DE SU VALOR.....	249
2-M) VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW COMO PRESTACIÓN ACCESORIA.....	251
2-N) ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	

ACCESORIA.....	<b>252</b>
2-Ñ) ACCIONES DE RECLAMACIÓN DEL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.....	<b>255</b>
2-0) TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES CON PRESTACIONES ACCESORIAS.....	<b>256</b>
a) Consentimiento social para la transmisión.....	<b>258</b>
b) Transmisibilidad de la prestación accesoria independientemente de la acción o participación.....	<b>267</b>
c) Transmisión parcial de paquetes de acciones que llevan aparejadas prestaciones accesorias.....	<b>268</b>
d) Denegación del consentimiento para la transmisión y consecuencias.....	<b>269</b>
e) Transmisión de prestaciones accesorias de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta.....	<b>271</b>
3. LOS BIENES INMATERIALES COMO OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	<b>273</b>
4. LA APORTACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL PATRIMONIO SOCIAL.....	<b>274</b>
5. EL KNOW HOW:.....	<b>277</b>
A) CONCEPTO.....	<b>277</b>
a) Dificultad.....	<b>277</b>
b) Relación con el secreto de empresa.....	<b>280</b>
c) Definición.....	<b>288</b>
B) NATURALEZA.....	<b>300</b>
C) CONTENIDO Y CLASES.....	<b>303</b>
D) RELACIÓN CON LA ASISTENCIA TÉCNICA.....	<b>306</b>
E) PROTECCIÓN:.....	<b>308</b>
a) Fundamento.....	<b>308</b>

b) Medios.....	310
c) Prescripción.....	316
d) La Ley de Enjuiciamiento Civil.....	316
e) Medidas cautelares.....	318
f) Carga de la prueba.....	322
F) SU CARÁCTER DE ACTIVO DE LA EMPRESA, CUANTIFICACIÓN.....	324
6. LA TRANSFERENCIA DE KNOW-HOW.....	325
A) REGULACIÓN LEGAL.....	325
B) CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.....	339
C) CESIÓN DE KNOW HOW.....	345
D) CONTENIDO CONTRACTUAL TÍPICO.....	349
E) LICENCIA DE KNOW-HOW:.....	362
a) Clases.....	363
b) Contenido contractual típico.....	365
F) INSERCIÓN EN CONTRATOS MÁS AMPLIOS:.....	369
a) Franquicia.....	370
b) Aportación a sociedad.....	377
c) Operaciones de joint venture o empresa común o conjunta.....	380
d) Contrato de engineering.....	381
e) Contratos de desarrollo.....	383
f) Diferencia con la prestación de servicios.	383
G) EL KNOW-HOW COMO OBJETO DE COMPRAVENTA.....	385
H) RESPONSABILIDAD DEL TRANSMITENTE.....	388
7.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A NIVEL INTERNACIONAL.	390
8.- EL CASO EMASAGRA S.A.....	406

A) ANTECEDENTES.....	406
B) CONSTITUCIÓN.....	408
C) NECESIDADES SOCIALES.....	411
D) PRIMER CONCURSO.....	413
E) TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD MIXTA.....	413
F) JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD ELEGIDA.....	415
G) PROCEDIMIENTO.....	421
H) SELECCIÓN DEL APORTANTE DEL KNOW-HOW.....	423
I) RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW.....	424
J) VALOR DE TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES.....	427
K) ALEGACIONES FORMULADAS.....	428
L) ESTATUTOS.....	433
M) CONTRATO.....	452
N) RECURSOS.....	455
9.- OTRAS APLICACIONES.....	471
10.- CONCLUSIONES.....	489
BIBLIOGRAFÍA.....	493

## INTRODUCCIÓN

### **EL KNOW HOW COMO PRESTACIÓN ACCESORIA EN EL DERECHO DE SOCIEDADES ESPAÑOL.-**

En nuestro Derecho de Sociedades, y especialmente en el marco de las sociedades de capital, al que se circunscribe este trabajo, se encuentra prevista para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, de modo similar a como antes se contemplaba solo en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, (artículo 10 de la derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 1.953) la posibilidad de que, los socios, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, vengan obligados a la realización de prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, que no integren el capital de la sociedad, pero sí su patrimonio.

Tales prestaciones accesorias, caso de existir, deben estar configuradas en los Estatutos de la sociedad en cuanto a su régimen, expresando su contenido, su carácter gratuito o retribuido, las acciones que llevan aparejada la obligación de realizarlas, así como las eventuales cláusulas previstas para aplicar en caso de incumplimiento, conforme a los artículos 9 del T.R.L.S.A., y 22 de la L.S.R.L., y ello sin perjuicio de poder incluir, a tenor de los artículos 10 del TRLSA, y 12,3 de la L.S.R.L. todos los pactos que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes, ni contradigan los principios configuradores de la sociedad capitalista.

Las acciones han de revestir el carácter de nominativas y en el título o anotación en cuenta habrá de expresarse en qué consiste la prestación, requiriéndose para su transmisión el consentimiento de la sociedad, conforme a los artículos 65 del TRLSA, y

24 LSRL, lo que es de todo punto lógico, puesto que la prestación puede ser de carácter personal y la sociedad es la acreedora de la prestación por lo que no le resulta indiferente quien es su deudor. Por similares razones, para la modificación de su régimen se requiere el consentimiento de los socios titulares de prestaciones accesorias.

Dentro del amplio elenco de posibilidades de objeto de esas prestaciones accesorias, ha de ser objeto de estudio la posibilidad de incluir la aportación al patrimonio social del "Know How" o "Saber Hacer" o "Secreto industrial o empresarial", entendiendo por tal el conjunto de conocimientos, técnicas o habilidades de toda índole que posee el socio que son susceptibles de poder ser aprovechados, en el más variado arco de posibilidades, por la sociedad en la que se integra, estableciendo o mejorando unos sistemas de actuación idóneos que no existirían sin tales conocimientos.

En el contenido específico de este trabajo vamos a utilizar con profusión los términos "aportación" y "prestación", poniendo de manifiesto su íntima relación, que ha llevado a su confusión en alguna ocasión. OLIVIERI<sup>1</sup> expone que: *"disciplinar la constitución, al menos originaria, del capital social significa dictar reglas a propósito de las aportaciones de los socios que indiquen las características de la prestación que cada uno de ellos está obligado a efectuar para entrar a formar parte de la sociedad."*

Hasta ahora parece absolutamente claro a tenor de nuestra Ley, Doctrina y Jurisprudencia que el know-how puede hacerse llegar a la sociedad, a su patrimonio, por sus socios, por la vía de las aportaciones no dinerarias. Este trabajo se dedica fundamentalmente al análisis de las aportaciones no dinerarias, de las prestaciones accesorias, del know-how y todo ello informado desde el punto de vista de la viabilidad de

---

1

OLIVIERI, G., *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Cedam, Padova, 1.989, Pág. 84.

que el know-how forme parte de las posibilidades de integración en el patrimonio social, que contemplan las prestaciones accesorias que llevan a cabo los accionistas o partícipes. Nos referiremos a ambos indistintamente, porque hoy, para ambos existe la posibilidad de que lleven a cabo las prestaciones accesorias. Dando un paso más adelante podemos estimar que si el know-how puede ser objeto de una aportación no dineraria, y a su vez objeto de una prestación accesorio, ello implicará normalmente que tal prestación accesorio, en definitiva, sea una aportación a la sociedad, que no puede ser recuperada, ni siquiera por vía de la liquidación del patrimonio social al tiempo de la extinción de la sociedad, dado el esencial carácter efímero del know-how.

Consecuentemente a ello nos vamos a encontrar en la sociedad con accionistas o partícipes de distinta clase. Unos estarán obligados a llevar a cabo las prestaciones accesorias y, normalmente, a cambio de la misma percibirán una retribución. Otros socios, de una sociedad acreedora de la prestación accesorio, está interesados en la efectividad y cumplimiento de la misma, pues los mejores métodos, el mejor "saber hacer", debe redundar en el beneficio de la sociedad y, por ende, en su propio beneficio.

Se va a producir, o se puede producir, por ello una disfunción en la "affectio societatis" en el punto común de encuentro de todos los socios, pues, al menos en esta materia, un grupo de socios son, en cuanto accionistas de la sociedad, acreedores de otro grupo de socios deudores de su prestación a la sociedad.

Este fenómeno será de mayor utilización cada día y plantea, o puede plantear serias controversias, como pueden ser, a título enunciativo y de mero ejemplo:

A) Cuantificación y control de la efectividad del Know How en los supuestos en los que la retribución venga determinada por los resultados empresariales.

B) Repercusión en el gobierno de la sociedad, habida cuenta que el know-how

puede consistir precisamente en el mejor desarrollo de la actividad económica y lucrativa que implica la actividad social.

C) Influencias de esta materia en sociedades públicas y especialmente en aquellas que prestan servicios públicos, en las que incide legislación administrativa

D) Debilidad del sistema de protección del secreto industrial o de empresa o "Know How".

Por ello, hemos de analizar múltiples cuestiones, a saber, siguiendo las enunciadas a título de ejemplo:

A) El know-How debe producir un aumento en los beneficios o una disminución en las pérdidas, pero ello debe ser misión también de cualquier empresa, es decir esta ha de mejorar sus resultados como objetivo permanente.

¿Cómo podemos deslindar el aumento de beneficios o la disminución de pérdidas producido por el know-how recibido respecto de los resultados acaecidos por la actuación primitiva de la sociedad en el cumplimiento de sus objetivos de mejorar sus beneficios, dado que la preside el ánimo de lucro y que el know how prestado va a coexistir en muchas ocasiones con técnicas empresariales preexistentes?

B) Para la consecución de resultados procedentes del know how hemos de tener en cuenta qué integra tal know how, y ello, que ha sido y es objeto de amplia discusión doctrinal, puede ser complicado, pues en ocasiones, serán aspectos fácilmente determinables, pero en otras serán aspectos más etéreos y heterogéneos, de muy diversa índole que pueden, y de hecho, van a incidir, en los modos de gestión de la sociedad.

En los casos en que los socios titulares de las acciones o participaciones que

llevan aparejadas prestaciones accesorias sean mayoría no habrá problemas, pues ellos ejercerán la administración de la sociedad y ostentará la voluntad mayoritaria de la misma. Pero ¿qué ocurre en los casos en los que la mayoría del capital y consecuentemente, la voluntad de la sociedad está en manos de los socios no titulares de las prestaciones accesorias?

¿Debe la mayoría social ceder la gestión de la sociedad a los socios con prestaciones accesorias integradas por el Know-How para posibilitar tal prestación accesorias?

¿No chocaría ello con nuestro sistema de órganos societarios?

Si se respeta el sistema establecido legalmente de órganos societarios, ¿no estaríamos posibilitando que el cumplimiento de la prestación accesorias quedara en la voluntad de los socios no titulares de las prestaciones accesorias?

Dada la existencia de ese interés contrapuesto (no olvidemos que incluso el artículo 9-I del TRLSA se refiere hasta a cláusulas penales para caso de incumplimiento), se pudiera producir una contravención de lo establecido en nuestro Código Civil, en orden a que no debe quedar a la voluntad de una de las partes el cumplimiento o no de la prestación, y en definitiva el contrato realizado, y la aplicación en su caso de las cláusulas penales.

¿Queda limitado el poder de administración hasta posibilitar el contenido de la prestación accesorias?

A todas estas preguntas y muchas más habrá de dar respuesta, en la medida de lo posible, el trabajo que sigue.

C) Estas situaciones se complican mucho más cuando estamos ante sociedades

que tiene un régimen especial en su funcionamiento y en su contratación, cual es el caso de las sociedades públicas, las sociedades de capital mayoritariamente público, las sociedades mixtas, las de capital minoritariamente público, y aquellas en las que su objeto viene determinado total o parcialmente por el cumplimiento de un servicio público obligatorio.

No podemos olvidar que nuestra Administración, en el sentido amplio de la palabra, utiliza, cuando lo cree conveniente, las figuras de las sociedades mercantiles para el cumplimiento de fines públicos, por la mayor operatividad societaria frente al encorsetamiento de la legislación e instrumentos administrativos.

Ello ocasiona que en el funcionamiento de estas sociedades se entremezclen y hayan de convivir normas de Derecho privado con normas de Derecho Administrativo, y, además, en ocasiones, con ausencia de regulación legal, cual es el caso de las empresas públicas que realizan contratos de suministro.

D) Como puso de manifiesto ILLESCAS ORTIZ<sup>2</sup>, respecto de los secretos industriales o know how: *“... están constituidos por innovaciones no patentables que acompañan a las patentes. Su protección no es fácil si bien al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual cierta tutela pueden obtener a través de la disposición general contenida en el artículo 10 a) y g). En otro caso, su protección solo cabe por vía contractual civil o, con resultados menos efectivos, penal. La violación de secretos industriales se considera en Derecho español, por otra parte y tras la vigencia de la Ley*

---

<sup>2</sup>

ILLESCAS ORTIZ, R., *La Patente y el Diseño Industrial*, en *Derecho Mercantil*, Tomo I, Edit. Ariel, 11<sup>a</sup> Edic., 2.006, Pág. 684, coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.

*3/1.991 de Competencia Desleal, un acto de dicha desleal naturaleza (art. 13)<sup>3</sup>."*

La Ley de Patentes considera como innovaciones no patentables, en su artículo 4.2, entre otras, a los métodos matemáticos, las obras científicas y los bienes de propiedad intelectual sin distinción; los planes reglas y métodos para actividades económico-comerciales,...

Hemos de tratar por tanto, también, en este trabajo los métodos posibles, fiables y efectivos de protección de los secretos industriales o empresariales o know how, habida cuenta de que los secretos, en el momento en que son conocidos y pueden serlo al ser transmitidos a otro patrimonio social distinto del de origen, dejan de ser tales secretos.

Evidentemente, son circunstancias todas tan novedosas y tan dignas de estudio, tan ligadas al funcionamiento real de las empresas, que las consideramos merecedoras de un examen extenso en esta Tesis Doctoral.

Es cierto que en pura técnica jurídica, (sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y que se expondrá respecto de los conceptos jurídicos de aportación y prestación accesoria), no podemos hablar de la "aportación" del know-how como prestación accesoria, pues el instituto de la prestación accesoria tiene connotaciones distintas al de aportación, pero también es igualmente cierto que la naturaleza difusa del know-how y la

---

3

**Artículo 13.** Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

extinción del mismo por su conocimiento provoca que el traslado a la sociedad receptora haga que la prestación accesoria consistente en la transmisión del know-how implique que se transforme realmente en una aportación definitiva al patrimonio de la sociedad.

Es por ello que respecto del know-how vamos a poner en relación los conceptos de aportación y prestación accesoria, junto a los de capital y patrimonio social y su aplicación fáctica a la vista de la legislación vigente actualmente al respecto, que también implica importantes novedades cual es el caso de la Sociedad Europea, etc....., pero todo desde la perspectiva del Derecho vivo, propiciada la exposición por su aplicación a un caso singular en el que aparecieron todo este amplio abanico de vicisitudes, con abundante controversia , que ha tenido su acceso, para su solución, a nuestros órganos jurisdiccionales que han resuelto declarando la corrección de las formas, medios y criterios utilizados, por ser correspondientes a nuestro ordenamiento jurídico y a la realidad social en el que se aplica.

## 1.- LAS APORTACIONES NO DINERARIAS EN NUESTRO DERECHO DE SOCIEDADES.-

### A) DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO.-

Aunque este trabajo no se refiera a las aportaciones no dinerarias en sentido estricto, estimo procedente iniciarlo con las consideraciones pertinentes en orden a tal modo de aportación, habida cuenta que la prestación accesoria a la sociedad constituye, como trataremos de hacer ver en este trabajo, una aportación a la misma, evidentemente, como el propio nombre de la institución indica, de carácter accesorio respecto de la aportación principal, de la aportación como tal, la cual constituye el objeto de la obligación del socio en el contrato de sociedad<sup>4</sup>.

La sociedad anónima, y en general, las sociedades mercantiles han sido vehículo de progreso e instrumento apropiado para las empresas industriales.<sup>5</sup> Se ha venido afirmando que la sociedad anónima, y, por ende, “mutatis mutandi”, la sociedad limitada, son capitales dotados de personalidad jurídica<sup>6</sup>, divididos en acciones. GRAZIANI<sup>7</sup> estima que el capital social es “*un índice numérico*”, a lo que añade

---

4

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Volumen I, Madrid, 1.976, Págs. 333

5

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *La Sociedad Anónima*, en *Derecho Mercantil*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J., Ariel, 11ª Edición, Barcelona 2.006, págs. 201 y ss.

6

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Tratado de Derecho Mercantil*, Tomo I, Volumen II, *Revista de Derecho Mercantil*, Madrid, 1.947, Pág. 634,

7

GRAZIANI, *Diritto delle società*, Nápoles, 1963, Págs. 274 y ss.

MAMBRILLA<sup>8</sup>: "constituido, inicialmente, por la suma de los valores aportados por los socios a la empresa común y destinado a facilitar la capacidad productiva de esta última y permitir, periódicamente, la distribución de los resultados económicos de la misma."

En algunos países esta sociedad incluso se denomina "sociedad por acciones". ARANGUREN URRIZA<sup>9</sup> la considera como un ordenamiento jurídico o institución creada por el legislador para vincular un patrimonio independiente, aportado por varios al fin común que éstos persiguen, para ello se instrumentaliza una personalidad jurídica.

Quizás por este motivo el artículo primero<sup>10</sup> del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas<sup>11</sup>, al establecer su concepto, comienza haciendo referencia al capital, constituido por las aportaciones de los socios. Por su parte, el artículo 12 de la Segunda Directiva del Consejo dispone: *Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la reducción del capital suscrito, los accionistas no podrán ser eximidos de la obligación de hacer su aportación.*

En la época actual las aportaciones sociales tienen la posibilidad de realizarse con elementos no solo materiales, dinero o bienes, sino también con elementos inmateriales, algunos de ellos conocidos o nominados recientemente cual es el caso del know-how.

---

<sup>8</sup>  
MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura", Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Estudios coordinados por ALONSO UREBA/DUQUE DOMÍNGUEZ/ESTEBAN VELASCO/GARCÍA VILLAVERDE/ y SÁNCHEZ CALERO, Facultad de Derecho de Albacete, Cívitas, Madrid, 1.991, Pág. 734.

<sup>9</sup>  
ARANGUREN URRIZA, F.J., *Los órganos de la sociedad anónima*, en AA.VV., *La sociedad de Capital conforme a la nueva legislación*, 3ª Edic., Madrid, 1.990, Pág. 488

<sup>10</sup>  
Artículo 1º. Concepto.- En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.

<sup>11</sup>  
Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de Diciembre.

El concepto de aportación y su naturaleza jurídica son comunes tanto para la dineraria como para la no dineraria.<sup>12</sup>

Aportar es entregar un activo valioso (a-portare)<sup>13</sup>.

Según PAZ-ARES<sup>14</sup>, y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I.<sup>15</sup>, hemos de distinguir entre aportación en sentido estricto respecto de la aportación en sentido amplio, entendiendo por el objeto de la primera “cualquier elemento susceptible de valoración económica y de interés para la consecución del fin común que se pone a disposición de la sociedad, pudiendo consistir en un dar, en un hacer e incluso en un no hacer”. Del tenor literal citado, al objeto de este trabajo, con la expresión “que se pone a disposición” podríamos incluir también las prestaciones accesorias, lo que no parece procedente habida cuenta de la diferente naturaleza de la puesta a disposición de la sociedad de un bien o derecho como aumento del capital, respecto de la puesta a disposición de la sociedad mediante una prestación accesoría. Este es uno de los motivos que justifican la conveniencia de profundizar en el tema, como pretende hacer este trabajo.

---

12

BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Aranzadi, Navarra, 1.999, Pág. 25; y LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Clases de Fundación. Aportaciones sociales*, en *Derecho Mercantil*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO, Ariel Derecho, Vol. I, 11ª Edic., Barcelona 2.006. Págs. 267 y ss.

<sup>13</sup> ARANGUREN URRIZA, FRANCISCO JOSÉ, *Estudios sobre la sociedad de responsabilidad limitada*, AA.VV., dirigido por GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR MANUEL, Editorial Aranzadi, Pamplona 2.004, Pág. 118.

14

PAZ-ARES, C.: *Comentario del Código Civil*, artículos 1.665-1.708, t. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1.991, Págs. 1.325, 1.411 y 1.412.

15

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Edit. Aranzadi, Navarra, 1.997, págs. 28 Y 29.

La aportación en sentido amplio, engloba otros deberes como el de fidelidad, administrar, etc....

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.<sup>16</sup>, distingue dos acepciones del término aportación. En primer lugar hace referencia a la obligación de aportar, a la prestación que todo socio ha de realizar para llegar a ser socio de la sociedad. En segundo lugar, hace referencia al objeto de la aportación, al bien o derecho concreto que el socio procede a transmitir al patrimonio de la sociedad.<sup>17</sup>

GARRIGUES<sup>18</sup>, GIRÓN TENA<sup>19</sup>, PAZ-ARES, URÍA<sup>20</sup> consideran que solo la aportación en sentido amplio es esencial al concepto de sociedad, mientras que la aportación en sentido estricto no existe en todas las sociedades, solo en algunas.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I.<sup>21</sup>, mantiene una postura discrepante sobre la base

---

16

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 26

17

La utilización de las expresiones "aportaciones" y "prestaciones" no es indiferente, sino que son recogidas expresamente, para poner de manifiesto la cercanía de las mismas y, en algunas ocasiones, su utilización ambivalente.

18

GARRIGUES, J., *Teoría general de las sociedades mercantiles*, RDM, 1.974, Pág. 219; y *Curso de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Pág. 333, que afirma: "No hay sociedad sin aportación de cosas, de derechos o de trabajo, y todo socio debe obligarse a realizar una aportación". En GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, 3ª Edición, 2 Tomos, Revisada, corregida y puesta al día por A. MENÉNDEZ y M. OLIVENCIA, Madrid, 1.976, En su Tomo I, Pág. 203, afirma: "la naturaleza capitalista de la sociedad anónima trae por consecuencia que el nacimiento de la sociedad tenga por presupuesto la aportación consumada o al menos prometida".

19

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades*, I, Madrid, 1.976, Págs. 213 a 215.

20

URÍA, RODRIGO, *"Derecho Mercantil"*, 21ª Edición, Madrid 1.994, Pág. 165.

21

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 29 y 33.

de que conforme, a nuestro Derecho positivo, todas las aportaciones tienen contenido patrimonial, entendiendo que las distintas actuaciones que no tienen contenido patrimonial deben englobarse en el concepto de “*deberes de colaboración*”. Según su consideración “*acción y aportación forman, pues, un binomio indisoluble, sin que pueda concebirse la acción sin la correlativa prestación patrimonial, inmediata o diferida*”. Pero ello no resuelve la cuestión respecto de la posibilidad de que quepan aportaciones de contenido patrimonial que no lo sean por vía del capital social. Es más, la misma autora afirma: “*la aportación puede ser contemplada en distintos momentos, y bajo diversos aspectos, unas veces como operación, otras como prestación. De ahí que el concepto que sea capaz de asumir cualquier clase y cualquier categoría de aportación peque siempre de excesivamente vago.*”

Por contenido de la aportación podemos entender la prestación principal que efectúa el tercero, que por ello se convierte en socio, poniéndola en común, como medio para la consecución de su fin social. La aportación también podemos entenderla como la acción de aportar que, tiene la naturaleza de acto u operación jurídica traslativa del objeto de la aportación, que no necesariamente ha de ser a título de dominio, objeto que en las sociedades capitalistas ha de tener contenido patrimonial, para integrar el capital, ya que como consecuencia de la aportación el socio recibe un número de acciones, o de participaciones en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, “en pago”, como contraprestación de dicha aportación, conforme al artículo 8.c del TRLSA<sup>22</sup>.

---

22

Artículo 8. Escritura de constitución.

En la escritura de constitución de la sociedad se expresarán:

- ... El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el título en que lo haga y el número de acciones atribuidas en pago.

En cuanto a la acción que constituye la aportación podemos distinguir entre la prestación realizada respecto de la prestación prometida, lo que ha provocado diversa polémica doctrinal<sup>23</sup>, que entiendo carece de sentido en la actualidad, ya que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero contemplado en diferentes momentos, puesto que, en opinión del que suscribe<sup>24</sup>, no existen las prestaciones prometidas, ya que, en cualquier caso existe la prestación. Lo que ocurre es que cuando es realizada en el momento de la suscripción del capital esta se materializa en el bien o derecho que definitivamente va a integrar el patrimonio social, mientras que, cuando es “prometida” el contenido de la aportación se transforma en el momento del desembolso, pues originariamente la aportación es un derecho de la sociedad frente al socio para que efectúe la prestación definitiva a la que se ha obligado, pero ello es ya una aportación, de un derecho, con contenido económico, susceptible de valoración, de la sociedad frente al socio que no ha efectuado el desembolso coetáneamente. Cuando se abonan los dividendos pasivos el derecho de la sociedad frente al socio por los mismos, se transforma en el contenido que la sociedad va a hacer suyo definitivamente.

La falta a la mención de la aportación en la escritura de constitución de la

---

23

BÉRGAMO LLABRÉS, A., *Sociedades Anónimas (Las acciones)*, 3 Tomos, Madrid, 1.970, Tomo I, Pág. 189; GARRIGUES, J., *Tratado de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Págs. 440 y 441, nota 43; Idem, *Curso de Derecho Mercantil*, Volumen I, Pág. 333.; GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Págs. 184 y ss.; SÁNCHEZ DE MIGUEL, *Las aportaciones en la sociedad de responsabilidad limitada. En particular las no dinerarias*, en *La reforma del Derecho de sociedades de Responsabilidad Limitada*, RdS, número extraordinario, 1.994, Págs. 93 y ss.; MARTÍNEZ-RADIO ESPERANZA, A., *Tradición instrumental y aportación social*, RDM, XXX, Págs. 488 y ss.

24

Siguiendo a BÉRGAMO LLABRÉS, A., *Sociedades Anónimas (Las acciones)*, Op. Cit. Tomo I, Pág. 189, que afirma: “el Derecho Mercantil impregna la aportación de un fuerte coloración creditica y por ello el fondo común se reputa existente desde que los socios asumen la obligación de aportar”

sociedad es causa de nulidad de la sociedad, a tenor del artículo 34,b TRLSA<sup>25</sup> y la aportación ficticia ocasiona la misma consecuencia, por vía de la rescisión del contrato al haberse realizado en fraude de acreedores<sup>26</sup>.

---

25

Artículo 34. Causas de nulidad.

(Redactado en conformidad con la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.)

1. Una vez inscrita la sociedad, la acción de nulidad solo podrá ejercitarse por las siguientes causas:

- ...
- Por no expresarse en la escritura de constitución o en los estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los socios, la cuantía del capital, el objeto social o, finalmente, por no respetarse el desembolso mínimo del capital legalmente previsto.

26

Vid., entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 27-3-1.991(RJ 1991/2452) y Nº 916/02, de 10 de Octubre, (BDB TS 25033/2002), afirmando esta: " ... Semejante planteamiento carece de base alguna y por ello este motivo ha de ser desestimado, porque basta con leer las peticiones de la demanda para comprobar que, además de la nulidad de la constitución de la sociedad anónima codemandada, se pidió, sin subordinación ni subsidiariedad, la de "todas las aportaciones realizadas en el acto fundacional", incluidas por tanto las de los cónyuges demandados y hoy recurrentes. La sentencia impugnada, por tanto, no acordó sobre este punto todo lo pedido por la demandante, pero sí parte de lo pedido, por lo que de ningún modo puede ser tachada de incongruente, conforme al citado art. 359, desde el momento en que no acordó nada distinto de lo pedido ni más de lo pedido.

**TERCERO.-** Igual suerte desestimatoria corresponde al **motivo segundo**, idéntico en su amparo casacional y cita de norma infringida porque, cifrándose ahora la incongruencia en que lo materialmente acordado por el tribunal de apelación no sería una nulidad de la constitución de la sociedad por simulación sino su rescisión por fraude de acreedores, todo su desarrollo argumental se reduce al puro artificio de atribuir a la sentencia un contenido que no tiene para, a partir de ahí, alegar que ese contenido puramente imaginario adolece de incongruencia. La realidad es que la sentencia no acuerda ineficacia alguna de la constitución de la sociedad, ni su nulidad por simulación ni su rescisión por fraude de acreedores, sino, muy claramente, la nulidad de las aportaciones dinerarias de los cónyuges hoy recurrentes por no responder a una verdadera voluntad de aportación a la sociedad sino a la intención de distraer sus bienes, es decir por la simulación que se invocaba como causa de pedir en la demanda.

**CUARTO.-** El **motivo tercero**, amparado ya como los restantes de este recurso en el ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881, se funda en infracción de los arts. 1261 y 1274 CC y de la jurisprudencia de esta Sala. Según la parte recurrente, la inexistencia de causa negocial ha de darse en todos los contratantes, no siendo posible que la causa exista para unos y no para otros. De aquí que, indemostrada para el tribunal sentenciador la falta de voluntad societaria de los hijos de los recurrentes, constituya un absurdo, siempre en opinión de la parte recurrente, que un mismo contrato de constitución de sociedad sea inexistente para dos de los contratantes pero válido y eficaz para los otros

Pero, también en las sociedades capitalistas “*caben colaboraciones al fin social distintas del capital, como son las prestaciones accesorias*”.<sup>27</sup>

El artículo 36 del TRLSA señala que sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.

Después de tal declaración, la Ley no establece el criterio para estimar qué bienes son susceptibles de valoración económica, lo que trataremos con más profundidad más adelante al tratar el tema de los criterios de valoración.

La diferencia esencial de las aportaciones respecto de las prestaciones accesorias, es que estas, conforme al artículo 36<sup>28</sup> del TRLSA, no pueden integrar el capital de la sociedad, y por lo tanto, el sujeto que realiza la aportación no puede recibir como contraprestación de la misma, acciones o participaciones, cuya suma supone, como señala MAMBRILLA<sup>29</sup> la cifra de retención del patrimonio social en garantía de los

---

dos.

Tampoco este motivo puede ser estimado, siquiera sea por la elemental razón de que la sentencia impugnada no declara la nulidad de la constitución de la sociedad sino la de las aportaciones no dinerarias de los cónyuges hoy recurrentes, cayendo así por su base todo el desarrollo argumental del motivo ya que tales aportaciones se hacían a la persona jurídica codemandada cuya dirección quedaba a su vez en manos de aquéllos, al confiarse los cargos de presidente y secretario del Consejo de Administración precisamente a los cónyuges hoy recurrentes...”

<sup>27</sup>

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *La Sociedad Anónima*, en Derecho Mercantil, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J., Op. Cit. Pág. 240.

<sup>28</sup>

Artículo 36. Objeto y título de la aportación.

1. Solo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.
2. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. No obstante, en los estatutos sociales podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital de la sociedad.
3. Toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.

<sup>29</sup>

MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura"*, Derecho de

acreedores.

Obviamente difiere el régimen de las aportaciones dinerarias respecto de las no dinerarias. En las primeras, su sistema es mucho más fácil, una vez que nuestro legislador resolvió, en el artículo 40,1 del TRLSA<sup>30</sup> el problema que le planteaba en la anterior regulación que se manifestara realizada la aportación dineraria, cuando esta en realidad no había pasado a patrimonio de la sociedad mas que como un derecho de crédito de esta frente a los mencionados como aportantes que en realidad eran ficticios que no reales. Completa la prevención el artículo 132 del Reglamento del Registro Mercantil<sup>31</sup>.

Las no dinerarias se suelen definir por los legisladores de forma negativa, como aportaciones que no consisten en dinero<sup>32</sup>.

---

*Sociedades Anónimas, I: La fundación. Op. Cit., Pág. 739.*

30

Artículo 40. Verificación del desembolso.

1. En todo caso, ante el Notario autorizante, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias, mediante exhibición y entrega de sus resguardos de depósito a nombre de la sociedad en entidad de crédito, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella. Esta circunstancia se expresará en las escrituras de constitución y de aumento del capital, así como en las que consten los sucesivos desembolsos.

31

Artículo 132. Aportaciones dinerarias.

1. Cuando la aportación fuese dineraria, en la escritura de constitución y de aumento del capital, así como en las escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, el Notario dará fe de que se le ha exhibido y entregado la certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito, certificación que el Notario incorporará a la escritura. A estos efectos, la fecha del depósito no podrá ser anterior en más de dos meses a la de la escritura de constitución o a la del acuerdo de aumento de capital.

2. No será necesaria la indicación de las circunstancias anteriores en el caso de que se haya entregado el dinero al Notario autorizante para que éste constituya el depósito a nombre de la sociedad. La solicitud de constitución del depósito se consignará en la escritura.

En el plazo de cinco días hábiles, el Notario constituirá el depósito en una entidad de crédito, haciéndolo constar así en la escritura matriz por medio de diligencia separada.

32

La regulación de las aportaciones no dinerarias tiene como finalidad fundamental asegurar su efectividad y proteger el patrimonio social, con respeto absoluto al principio de integración del mismo.

El desembolso de las aportaciones no dinerarias, siguiendo el criterio establecido por la Directiva comunitaria 77/91/CEE<sup>33</sup>, a tenor del artículo 40,2 TRLSA<sup>34</sup> y artículos 134 y 135 RRM<sup>35</sup> puede hacerse en un período no superior a cinco años,

---

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Monografía Ciencias Jurídicas, Madrid, 1.997, pág. 65. Se refiere al modo de definición en la *Aktiengesetz* alemana, de 1.965, que conceptúa las aportaciones no dinerarias, "in natura", como aquellas que no se efectúan a través del *Einzahlung*, es decir, "pago en dinero".

33

Su denominación es: "*SEGUNDA DIRECTIVA DEL CONSEJO, DE 13 DE Diciembre de 1.976, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital*".

34

Artículo 40... 2. Cuando el desembolso se efectúe, total o parcialmente, mediante aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, además, su valor, y si los futuros desembolsos se efectuarán en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias. En este último caso, se determinará su naturaleza, valor y contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo de su desembolso, que no podrá exceder de cinco años desde la constitución de la sociedad. Deberá mencionarse además el cumplimiento de las formalidades previstas para estas aportaciones en los artículos anteriores.

35

Artículo 134. Desembolsos pendientes.

1. Cuando no se desembolsare íntegramente el capital suscrito, se indicará en la escritura de constitución o de aumento de capital social si los desembolsos pendientes se efectuarán en metálico o mediante aportaciones no dinerarias.

2. En este último caso se determinarán la naturaleza, valor y contenido de las futuras aportaciones, así como la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo, que no podrá exceder de cinco años, computados desde la constitución de la sociedad o, en su caso, desde el respectivo acuerdo de aumento del capital.

Salvo disposición en contrario, si llegado el momento de efectuar la aportación no dineraria ésta hubiera devenido imposible, se satisfará su valor en dinero.

previa determinación de su naturaleza, valor y contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas con mención expresa del plazo, dentro del límite indicado y del cumplimiento de las finalidades impuestas para estas aportaciones.

Por lo que respecta a las sociedades de responsabilidad limitada, conforme al artículo 20,1 de la Ley<sup>36</sup> reguladora de las mismas (LSRL), se remite a lo establecido en el artículo 39 del TRLSA. Concuera con el artículo 20,1 citado, lo establecido en el artículo 190 RRM<sup>37</sup>.

---

3. En el caso de que los desembolsos pendientes hayan de efectuarse en metálico, se determinará la forma y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasivos.

Artículo 135. Sucesivos desembolsos.

1. Los sucesivos desembolsos del capital social se inscribirán mediante escritura pública en la que se declare el desembolso efectuado, con expresión del objeto de la aportación, de su valor y de la consiguiente liberación total o parcial de cada una de las acciones a que afecte, acompañando asimismo los documentos justificativos de la realidad de los desembolsos, en los términos a que se refieren los artículos anteriores.

2. En la inscripción no será necesario hacer constar la identidad de quienes hayan satisfecho los dividendos pasivos, salvo que éstos no se satisfagan en dinero.

36

Artículo 20. Aportaciones no dinerarias.

1. En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales si existieran, la valoración en pesetas que se les atribuya, así como la numeración de las participaciones asignadas en pago.

2. Será de aplicación a las aportaciones no dinerarias lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Sociedades Anónimas.

37

Artículo 190. Aportaciones no dinerarias.

1. Cuando la aportación fuese no dineraria, se describirán en la escritura los bienes o derechos objeto de la aportación, con sus datos registrales si existieran, el título o concepto de la aportación, la valoración en pesetas que se le atribuya, así como la numeración de las participaciones asignadas en pago.

Si se tratase de la aportación de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios, se describirán en la escritura los bienes y derechos registrables y se indicará el valor del conjunto o unidad económica objeto de aportación. Los restantes bienes podrán relacionarse en inventario, que se incorporará a la escritura.

2. En el supuesto de que existan aportaciones no dinerarias que se hayan sometido a valoración pericial conforme al artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 133.

Ha sido objeto de debate en la doctrina la posibilidad de que el capital de la sociedad esté constituido exclusivamente por aportaciones no dinerarias. GIRÓN TENA<sup>38</sup>, como buena parte de la doctrina extranjera<sup>39</sup> muestra una opinión favorable al respecto.

Nuestro artículo 40.2 del TRLSA no solo no pone impedimento alguno, sino que, además, contempla expresamente la posibilidad de que el desembolso pueda ser en su totalidad mediante aportaciones no dinerarias.

Por su parte, la Segunda Directiva Comunitaria no contiene norma prohibitiva alguna en este aspecto, ya que en su artículo 7 no fija cuantía máxima de las aportaciones no dinerarias.

**1-B) VALORACIÓN.-** Partiendo de la base, fundamental al objeto de este trabajo, de que no podemos identificar el hecho de que la aportación sea susceptible de valoración económica, con la necesidad de que su integración en el patrimonio social haya de ser necesariamente por la vía de la aportación en sentido estricto, examinamos diversas cuestiones que afectan a tal valoración.

---

38

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades Anónimas*, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho, Valladolid, 1.952, pág. 144

39

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, refiere la doctrina preconizada por HÉMARD, J/TERRÉ, F./MABILAT, P, *Sociétés Commerciales*, Tome Premier, Librairie Dalloz, París, 1.972, págs. 631 y 632; MERLE, *Droit Commercial*, Dalloz, París, 1.988, pág. 236, en Francia; y, DE STEIGER, *Le Droit des Sociétés Anonymes en Suisse* (adaptación francesa de COSANDEY/SUBILIA, Payot, laussane, 1.973, pág. 84, en Suiza.

### **1-B)-a) Preocupación por la sobrevaloración.-**

Sería, y era muy fácil defraudar los derechos de la sociedad, de los socios y de los acreedores sociales, si a cambio de la aportación de un determinado bien o derecho a la sociedad, el aportante percibiera un importe mayor que el correspondiente al valor del bien o derecho. La sociedad tendría un capital ficticio. Los demás socios verían distorsionada su participación alícuota en el patrimonio social, porque este estaría sobrevalorado en la parte correspondiente a esa aportación. Y, los acreedores, cuando se vieran en la necesidad de ejecutar los bienes de la sociedad se encontrarían con que el bien referido tenía un valor inferior al que se adjudicó al mismo, resultando desvirtuado parcialmente su derecho de crédito al quedar en descubierto la parte de sobrevaloración del bien. Es por ello que al legislador siempre le ha preocupado la sobrevaloración de las aportaciones no dinerarias<sup>40</sup> y no la

---

40

Conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 18 junio 1998 (RJ 1998\5235), que afirma:

“PRIMERO.- En el presente recurso se cuestiona si la **aportación** social consistente en una empresa ha de ser o no objeto de un informe elaborado por experto independiente, conforme al artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas.

SEGUNDO.- En el régimen jurídico de las aportaciones sociales se distingue nítidamente entre las dinerarias y las no dinerarias, incluyéndose en esta última categoría todos los posibles objetos de **aportación** distintos del dinero y, por ende, la empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios.

La exigencia de valoración por experto independiente de las aportaciones no dinerarias tiene la finalidad de asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar que sirvan de cobertura a éste prestaciones ficticias o valoradas con exceso. Por ello, es indiscutible la aplicabilidad de dicha cautela a la **aportación** de un objeto como la empresa que, precisamente por su naturaleza, ha de ser sometida a un estricto control de valoración, en aras del principio de realidad e integridad del capital social; así resulta del artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece el sistema de valoración por experto independiente para todo tipo de «aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza», con independencia de la mayor o menor complejidad de los activos aportados o del mayor o menor grado de dificultad que entrañe la determinación de su valor (vid., asimismo, el artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil).

La consideración de la empresa o establecimiento como una universalidad, diferente de la suma de los elementos que la integran, determina la previsión normativa -artículo 39.3 de la Ley de Sociedades Anónimas- de un régimen

minusvaloración de las mismas, porque la minusvaloración solo perjudica al socio aportante, y, en su caso, a la Hacienda Pública<sup>41</sup>.

Cuando se produce la fundación de una sociedad o la ampliación del capital de la misma existe una clara divergencia de intereses que deben conciliarse, ya que los aportantes de bienes no dinerarios pretenden que a los mismos se les atribuya el mayor valor posible, con el fin de recibir el mayor número de acciones o participaciones a cambio; por el contrario, los que realizan las aportaciones dinerarias, con las que se van a pagar esas aportaciones no dinerarias, quieren que a estas se les atribuya el menor valor posible, por el mismo motivo antes expuesto, pero a “sensu contrario”<sup>42</sup>, ya que la cuota de ambos en el capital social y en el patrimonio social va a depender de la valoración que se le otorgue a esa aportación no dineraria.

---

especial en materia de saneamiento, diferente al que resultaba de la remisión que la Ley 17 junio 1951 (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) hacía al artículo 1532 del Código Civil; pero ello no autoriza a interpretar que cuando lo que se aporte sea una empresa se trate de un «tertium genus» de **aportación** en la que la garantía que supone la responsabilidad del aportante por saneamiento o evicción venga a suplir la necesidad del informe que el artículo 38 de la Ley exige para todo tipo de **aportación**, pues el control de la valoración de aportaciones no dinerarias se establece no sólo en interés de la sociedad para integrar correctamente su patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que encuentran su garantía en la cifra de capital social de la compañía, el cual, como fondo de responsabilidad, debe tener una correspondencia mínima con las aportaciones realmente hechas, integrantes del patrimonio social.

41

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 204, lo expresa muy gráficamente: “... la exigencia escrituraria de dicho valor no debe llevarnos al extremo de mantener que es obligatorio poner de manifiesto el auténtico valor real de los bienes. A tal conclusión se puede llegar tras el examen de las normas dirigidas a proteger el principio de efectividad del capital social. De su examen se transluce que lo que pretende, ante todo, el legislador de sociedades anónimas es que exista certidumbre de que lo aportado cubre el valor nominal, y, en su caso, la prima de emisión. No le preocupa, en cambio -y por ello resulta admisible-, que se decida fijar a lo aportado un valor escriturario inferior al real. En suma, existe un respetable margen de libertad a la hora de convenir el referido valor.

42

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial*

Con la sobrevaloración se pone en peligro el principio de integridad del capital social<sup>43</sup>, ya que aportamos al patrimonio de la sociedad algo que vale menos que el nominal de las acciones o participaciones entregadas en pago como consecuencia de tal aportación, distorsionándose la necesaria equiparación entre capital y patrimonio, puesto que el acreedor opera con la sociedad sobre la base principal de la garantía que le proporciona su capital social, es decir, que como consecuencia de la existencia del capital social en la sociedad existen bienes, dinerarios o no, cuyo valor es igual o superior al que figura como capital social, hasta el punto de que cuando la equiparación capital-patrimonio se deshace en detrimento de este, quedando reducido a la mitad del capital nuestro ordenamiento jurídico impone la necesidad de disolución de la sociedad<sup>44</sup>, e incluso a la responsabilidad de los administradores que no convocaren la Junta General para la adopción de tal acuerdo<sup>45</sup>.

---

*al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas, Op. Cit., Pág. 138*

43

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 2 junio 2000 (RJ 2000/7326)

"SEGUNDO.- Una de las máximas preocupaciones de la Ley de Sociedades Anónimas, puesta de relieve en la Exposición de Motivos y plasmada, entre otras, en los artículos 8 c), 12, 20.1 d), 22.1, 25.1 c), 38, 39, 40.2, 41.1 y 47.1 de aquélla, es la de asegurar la efectividad de las **aportaciones** realizadas a cambio de las acciones recibidas, ya que la aportación se hace no sólo en interés de la sociedad para integrar su propio patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que tienen su garantía en la cifra de capital social de la compañía, el cual, como fondo de responsabilidad que es, debe tener una correspondencia mínima con las **aportaciones** realmente efectuadas, integrantes del patrimonio social. Las cautelas legalmente previstas respecto de las **aportaciones** no **dinerarias** están especialmente encaminadas a conjurar el peligro que siempre encierran éstas de «traducir en cifra de capital prestaciones ficticias o valoradas con exceso; por donde se descubre la posibilidad de que la sociedad nazca a la vida del Derecho con un patrimonio de valor inferior al que indica la cifra del capital, con el consiguiente engaño para los acreedores y para los futuros accionistas» (Exposición de Motivos de la Ley mencionada)."

44

Artículo 260 TRLSA. Causas de disolución.

1. La sociedad anónima se disolverá:

- ....

Pero ello puede ocurrir también, como veremos más adelante, en el caso de que la aportación lo sea por la vía de una prestación accesoria, siendo la retribución de la prestación accesoria superior a la que realmente correspondería a tenor del valor de la citada prestación accesoria.

### **1) B) b.- Antecedentes.-**

La Ley de Sociedades Anónimas de 17 de Julio de 1.951, en su artículo 32, basado fundamentalmente en la regulación del Derecho italiano<sup>46</sup>, estableció un sistema de valoración de las aportaciones no dinerarias común para los casos de fundación de la sociedad y de aumento del capital de la misma<sup>47</sup>, en virtud del cual la valoración realizada por los fundadores imperativamente debía ser revisada por los

- 
- Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente.

45

Artículo 133 TRLSA. Responsabilidad.

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. El que actúe como administrador de hecho de la sociedad responderá personalmente frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que esta Ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a ésta la condición de administrador.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

46

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades Anónimas*, Op. Cit. Págs. 150 y ss.

47

Artículo 90

administradores dentro de los cuatro meses siguientes y dentro de los cuatro meses siguientes a esta cualquier socio podía solicitar del juez de primera instancia el nombramiento de un perito que revisara la valoración realizada por los administradores. Si las dos valoraciones eran discrepantes, el juez decidía cual de los dos era justa, sin que pudiera fijar libremente una tercera. Si de la revisión resultara que el valor de los bienes era inferior la cifra inicialmente asignada a las aportaciones, el socio aportante podía optar entre que se anularan las acciones equivalentes a la diferencia, separarse de la sociedad, o completar en dinero esa diferencia. En los dos primeros casos, la sociedad reducía en la medida correspondiente su capital si en el plazo de un mes no fuesen nuevamente suscritas a metálico las acciones. Es más, no se podían emitir los títulos definitivos de las acciones hasta tanto estuviera realizada la valoración conforme a lo anteriormente expuesto.<sup>48</sup>

Ese sistema ha sido modificado radicalmente con la regulación actual, sin que llegara a prosperar la redacción del Anteproyecto de la Ley de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas Comunitarias en materia de sociedades de 17-6-1.987<sup>49</sup> y la enmienda de Coalición Popular que pretendía un sistema de doble garantía constituido por el informe del experto independiente conjuntado con el sistema de la Ley de 1.951, opción defendida en su día por BROSETA.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>

URÍA, RODRIGO, "*Derecho Mercantil*", 11ª Edición, Imprenta Aguirre, Madrid 1.976, Págs. 199 y ss.

<sup>49</sup>

BOCG, Senado, III Legislatura, Serie II, N° 304. b, Págs. 72 y 73.

<sup>50</sup>

BROSETA PONT, MANUEL, *Manual de Derecho Mercantil*, Editorial Tecnos, 10ª Edición, Madrid, 1.994, págs. 248 y 249, hoy edición 14ª, a cargo de MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO, Madrid, 2.007.

En aplicación de la Segunda Directiva Comunitaria de la CEE, de 19 de Diciembre de 1.976 (77/91/CEE), en sus artículos 10 y 27, los redactores de la Ley 19/89, de 25 de Julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la CEE en Materia de Sociedades, tuvieron en cuenta el mandato de la normativa comunitaria en orden a la exigencia de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes cuando las aportaciones al capital de las sociedades no lo fueran en metálico. Pero tal aplicación lo fue de un modo peculiar, como veremos.<sup>51</sup>

La citada Directiva ha sido modificada por la 2006/68<sup>52</sup>, de 6 de Septiembre, que exime a las sociedades anónimas de la necesidad de valoración por experto independiente cuando exista un “punto de referencia claro”, que se considera concurre cuando se trata de la aportación de valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario oficial; también en caso de valores negociables no cotizados pero cuyo valor se derive de las cuentas anuales del ejercicio anterior, si han sido auditadas; o cuando se haya producido la valoración en los seis meses precedentes por experto independiente<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup>

Por ejemplo, los preceptos de la Directiva prevén la excepción al informe pericial en casos de renuncia al peritaje por los fundadores de una sociedad o cuando el aumento de capital se efectúe para realizar una fusión o una oferta pública, excepciones que no se recogen en nuestra Ley.

<sup>52</sup> Que pasa a ser derecho vigente antes del 15 de Abril de 2.008.

<sup>53</sup> BROSETA PONT, MANUEL, *Manual de Derecho Mercantil*, Editorial Tecnos, edición 14<sup>a</sup>, a cargo de MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO, Madrid, 2.007, págs. 364 y 365.

### 1)B)c).- Valoración en la fundación.-

Como consecuencia de la aportación a la sociedad de un bien distinto del dinero, “*para el momento de la división del haber social, el socio adquiere un derecho eventual a obtener la devolución del precio en que se tasaron las cosas. De aquí la necesidad de una tasación previa (venditionis causa)*”.<sup>54</sup>

GARRIGUES afirmó que el patrimonio es el conjunto efectivo de bienes de la sociedad en un momento determinado, a diferencia del capital social, que se caracteriza por ser una cifra permanente de la contabilidad, que no es necesario que corresponda a un equivalente patrimonial efectivo, señalando el patrimonio de “debe existir” frente al que “existe”.<sup>55</sup>

La correlación entre el capital social dependerá del resultado próspero o adverso de la sociedad. Si su resultado es próspero el patrimonio será superior al capital social ya que el patrimonio contará con el capital aportado, más las reservas, legales, estatutarias o voluntarias. Si el resultado es adverso, el patrimonio será inferior al capital ya que este habrá hecho frente a las consecuencias económicas del resultado adverso dentro de los límites legales establecidos en orden a la obligatoriedad de disolución de la sociedad como consecuencia de las pérdidas sociales. Ni siquiera en el momento inicial de la sociedad, en su fundación coincidirán patrimonio y capital, ya que el patrimonio ya estará afectado por los gastos necesarios para la fundación: asesoramiento jurídico, certificaciones necesarias para la

---

<sup>54</sup>

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Págs. 334 y ss.

<sup>55</sup>

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Tratado de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Pág. 634. Idem, *Instituciones de Derecho Mercantil*, 2ª Edición, Madrid, 1.948, Págs. 113 y ss.

constitución, gastos de escritura pública, pago de los impuestos correspondientes, e inscripción en el Registro Mercantil.

O incluso puede existir disparidad a favor del patrimonio respecto del capital social porque se hayan emitido acciones con prima, al amparo del artículo 47-3 del TRLSA.<sup>56</sup>

La valoración de las aportaciones no dinerarias se realiza en el momento de la fundación simultánea de la sociedad, conforme a los artículos 8-c TRLSA y 133 RRM<sup>57</sup>. Podría parecer, de la lectura rápida del artículo 8-c que el mismo no exige la

---

56

Artículo 47. La acción como parte del capital.

1. Las acciones representan partes alícuotas del capital social. Será nula la creación de acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad.
2. No podrán ser emitidas acciones por una cifra inferior a su valor nominal.
3. Será lícita la emisión de acciones con prima. La prima de emisión deberá satisfacerse íntegramente en el momento de la suscripción.

57

Artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.-

Escritura de constitución.

En la escritura de constitución de la sociedad se expresarán:

- ...
- El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el título en que lo haga y el número de acciones atribuidas en pago.

Artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil. -Aportaciones no dinerarias.

1. Cuando la aportación fuese no dineraria, se describirán en la escritura los bienes o derechos objeto de la aportación, con indicación de sus datos registrales, si los tuviera, el título o concepto de la aportación así como el valor de cada uno de ellos.

Si se tratase de la aportación de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios, se describirán en la escritura los bienes y derechos registrables y se indicará el valor del conjunto o unidad económica objeto de aportación. Los restantes bienes podrán relacionarse en inventario, que se incorporará a la escritura.

2. El informe exigido para el caso de aportaciones no dinerarias se incorporará a la escritura de constitución de la sociedad o a la de aumento del capital social, depositándose testimonio notarial del mismo en el Registro Mercantil.

En la inscripción se hará constar el nombre del experto que lo haya elaborado, las circunstancias de su designación, la fecha de emisión del informe y si existen diferencias entre el valor atribuido por el experto a cada uno de los bienes objeto de aportación no dineraria y el que a los

indicación del valor de los bienes aportados en la escritura, pero tal creencia es errónea, y lo comprobamos con la lectura conjunta con los artículos 18 o 40-2, ya que el artículo 18 impone la responsabilidad de los fundadores, solidariamente, frente a la sociedad, los accionistas y los terceros, entre otros extremos, de la realidad de las aportaciones sociales, de la valoración de las no dinerarias, y de la exactitud de cuantas declaraciones hagan en la escritura de constitución de la sociedad, alcanzando tal responsabilidad a las personas por cuya cuenta hayan obrado estos. Por su parte, el artículo 40-2, relativo a la verificación del desembolso establece que cuando se efectúe, total o parcialmente, mediante aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, su valor, y si los futuros desembolsos se efectuarán en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias, determinándose en este último caso su naturaleza, valor y contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo de su desembolso.

Más concluyente aún es el contenido del artículo 133.1 del RRM, que lo impone textualmente<sup>58</sup>. Por tanto, no cabe, como dejó de manifiesto la Resolución de la

---

mismos se le atribuya en la escritura. El Registrador denegará la inscripción cuando el valor escriturado supere el valor atribuido por el experto en más de un 20 %.

La misma regla será de aplicación en los casos de transformación, fusión y escisión cuando se requiera la emisión de informe por parte de experto independiente.

3. Cuando se aporten valores mobiliarios admitidos a cotización en mercado secundario oficial, el Registrador Mercantil podrá designar como experto a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores en que aquéllos estén admitidos a cotización, que emitirá una certificación relativa al valor de los mismos. La certificación de la sociedad rectora expresará los extremos que se especifican en el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas y tendrá el valor de informe a que se refiere el citado artículo.

58

Artículo 133. Aportaciones no dinerarias.

1. Cuando la aportación fuese no dineraria, se describirán en la escritura los bienes o derechos objeto de la aportación, con indicación de sus datos registrales, si los tuviera, el título o concepto de la aportación así como el valor de cada uno de ellos.

D.G.R.y N. de 31-10-1.986, que el valor “puede obtenerse indirectamente a través de restar del total el importe de las demás aportaciones, ya que la importancia de su valoración, así como su dificultad...exige que no exista ninguna duda sobre el particular y se designe en forma concreta.”

Se trata pues de una fundación “cualificada”<sup>59</sup>, precisamente por esa circunstancia de verificarse la aportación “in natura”<sup>60</sup>. Si no se hace constar ello en la escritura nos encontraríamos con la posibilidad de que, en aplicación del artículo 34-1-b del TRLSA se pudiera producir, en el improbable caso de que llegare a inscribirse la sociedad, la nulidad de la misma.

Cuestión distinta es que la nulidad de la aportación no dineraria se produzca en un momento posterior a la constitución de la sociedad, es decir en un aumento de capital, ya que en ese caso, la nulidad de la aportación no implica la de la sociedad, ni tiene efectos retroactivos, pasando a situar a la sociedad, en su caso, ante una causa de disolución y liquidación de la misma, decisión que “prima facie” deberá adoptarse

---

59

PÉREZ DE LA CRUZ considera tal calificación como “optimista y acaso triunfalista, en *La Fundación cualificada (ventajas de fundadores o promotores y aportaciones “in natura”)*, en *Reforma y adaptación de la legislación mercantil a la normativa comunitaria en materia de sociedades*, Madrid 1.987, Pág. 149.

60

La expresión “fundación cualificada”, creada por la doctrina germánica, se utiliza también para referirse a otros tipos de fundación en los que concurre que se concedan ventajas a accionistas individuales o terceros, o porque la sociedad asuma determinados elementos patrimoniales, o como refiere DÍAZ GÓMEZ citando a GIRÓN TENA, “cuando se proyectan determinados acuerdos que son particularmente peligrosos para la nueva sociedad”. En opinión de este último, en *Derecho de Sociedades Anónimas*, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho, Valladolid, 1.952, Pág. 138, a la vista de la inexistencia de una definición legal de tal clase de fundación “ lo único que procede es hacer el estudio de aquellas combinaciones que, por haberse hecho más notables y frecuentes en el tráfico, han venido a ser, en cierta manera, tipificadas también por e Derecho Positivo”

por los administradores sociales, y, en defecto de actuación de estos, mediante resolución judicial en tal sentido.<sup>61</sup>

Si la fundación es sucesiva, ha de constar la valoración en el programa de fundación, siendo aprobada por la Junta constituyente de la sociedad, conforme a los artículos 20, 1, d y 25 del TRLSA.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 10-10-2.002(RJ 2002\9977) núm. 916/2002 (Sala de lo Civil), Recurso de Casación núm. 629/1997, afirma: *"De otro lado, el régimen de la nulidad societaria en nuestra LSA responde a la Directiva 68/151/CEE, que en gran medida lo desvincula de la nulidad contractual para, prescindiendo de efectos retroactivos, asimilarlo o aproximarlo a un supuesto de disolución con posterior liquidación, beneficiando así la seguridad del tráfico y la protección de los terceros por haberse manifestado ya una sociedad en el tráfico bajo apariencia de regularidad formal sujeta a su vez a control notarial y registral. Por eso coincide la doctrina científica en el carácter taxativo de las causas de nulidad societaria establecidas en el art. 34 LSA, atinadamente contemplado por la sentencia recurrida, y por eso no puede accederse a una nulidad que la demanda siempre planteó desde la perspectiva de la nulidad negocial, como igualmente viene a hacer el recurso pretendiendo que la nulidad de las aportaciones no dinerarias retrotraiga sus efectos al momento de constituirse la sociedad. En definitiva, declarada la nulidad de tales aportaciones pero no de otras ni de la sociedad, incumbe a los administradores de ésta, bajo su responsabilidad, adoptar todas las medidas precisas, a iniciativa propia o de los accionistas, para regularizar la situación, bien de un modo que permita la continuidad de la sociedad, bien con vistas a su disolución."*

<sup>62</sup>

Artículo 20. Programa de fundación.

1. En la fundación por suscripción pública, los promotores comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el proyecto de emisión y redactarán el programa de fundación, con las indicaciones que juzguen oportunas y necesariamente con las siguientes:.....

- En el caso de que se proyecten aportaciones no dinerarias, en una o en varias veces, el programa hará mención suficiente de su naturaleza y valor, del momento o momentos en que deban efectuarse y, por último, del nombre o denominación social de los aportantes. En todo caso, se mencionará expresamente el lugar en que estarán a disposición de los suscriptores la memoria explicativa y el informe técnico sobre la valoración previsto en el artículo 38.

Artículo 25. Convocatoria de la junta constituyente.

1. En el plazo máximo de seis meses contados a partir del depósito del programa de fundación y del folleto informativo en el Registro Mercantil, los promotores convocarán mediante carta certificada y con quince días de antelación, como mínimo, a cada uno de los suscriptores de las acciones para que concurran a la junta constituyente, que deliberará en especial sobre los siguientes extremos:

- .....

## 1) B) d) En la ampliación de capital.-

Aparece permitido, en el artículo 151-2 TRLSA<sup>63</sup> que la aportación para el aumento del capital, lo sea también mediante aportaciones no dinerarias, salvo en los supuestos de “capital autorizado”, es decir, cuando la ampliación se produzca como consecuencia de una delegación de la Junta General en los administradores, a tenor del artículo 153-1-b del mismo Cuerpo Legal<sup>64</sup>.

Para los casos de aportaciones no dinerarias en la ampliación del capital, la valoración ha de constar en la escritura de ampliación del mismo, conforme a los

- 
- Aprobación del valor que se haya dado a las aportaciones no dinerarias, si las hubiere.
  - Aprobación de los beneficios particulares reservados a los promotores, si los hubiere.
  - .....

2. En el orden del día de la convocatoria se habrán de transcribir, como mínimo, todos los asuntos anteriormente expuestos. La convocatoria habrá de publicarse, además, en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

63

Artículo 151. Modalidades del aumento.

1. El aumento del capital social podrá realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes.

2. En ambos casos el contravalor del aumento del capital podrá consistir tanto en nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos contra la sociedad, como en la transformación de reservas o beneficios que ya figuraban en dicho patrimonio.

64

Artículo 153. Delegación en los administradores.

1. La junta general, con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos sociales, podrá delegar en los administradores:

- La facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general. El plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso de conversión de obligaciones en acciones.
- La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la junta general. Estos aumentos no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de la junta.

artículos 155 TRLSA, 168-2 y 133 RRM.<sup>65</sup> Pero, el artículo 155 citado no menciona el informe pericial del artículo 38 del TRLSA, sino un informe de los administradores, obviamente distinto del contemplado en aquel precepto, aunque el artículo 27 de la 2ª Directiva<sup>66</sup>, en su apartado segundo, exige también el preceptivo informe de expertos

---

65

Artículo 155 TRLSA. Aumento con aportaciones no dinerarias.

1. Cuando para el aumento hayan de realizarse aportaciones no dinerarias, será preciso que al tiempo de la convocatoria de la junta se ponga a disposición de los accionistas, en la forma prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 144, un informe de los administradores en el que se describirán con detalle las aportaciones proyectadas, las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones que hayan de entregarse y las garantías adoptadas según la naturaleza de los bienes en que la aportación consista.

2. Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones no dinerarias como consecuencia de un aumento del capital deberán ser totalmente liberadas en el plazo máximo de cinco años a partir del acuerdo de aumento.

Artículo 168. Clases de contravalor del aumento del capital social.

.....

2. Cuando el contravalor consista total o parcialmente en aportaciones no dinerarias, se observará lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de este Reglamento.

66

Artículo 27:

1. Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones no dinerarias como consecuencia de un aumento del capital suscrito deberán ser totalmente liberadas en un plazo de cinco años a partir de la decisión de aumentar el capital suscrito.

2. Las aportaciones mencionadas en el apartado 1 serán objeto de un informe emitido previamente a la realización del aumento del capital suscrito por uno o por varios peritos independientes de la sociedad, designados o autorizados por una autoridad administrativa o judicial. Estos peritos podrán ser, según la legislación de cada Estado miembro, personas físicas o jurídicas, o sociedades.

Se aplicarán los apartados 2 y 3 del artículo 10.

3. Los Estados miembros podrán no aplicar el apartado 2 cuando el aumento del capital suscrito se efectúe para realizar una fusión o una oferta pública de compra o de cambio con el fin de remunerar a los accionistas de una sociedad absorbida o a los accionistas de una sociedad objeto de la oferta pública de compra o de cambio .

4. Los Estados miembros podrán no aplicar el apartado 2 cuando todas las acciones emitidas como consecuencia de un aumento de capital suscrito se emitan en contrapartida de aportaciones no dinerarias hechas por una o varias sociedades, a condición de que todos los accionistas de la sociedad beneficiaria de las aportaciones hubieran renunciado a la realización del informe del perito y que se cumplan las condiciones de las letras b ) a f ) del apartado 4 del artículo 10 .

en los casos de aumento de capital suscrito<sup>67</sup> total o parcialmente mediante aportaciones no dinerarias, por lo que, interpretando la ley en su contexto, podemos considerar que en los casos de ampliación de capital con aportaciones no dinerarias deberá ser preceptivo también el informe de los expertos, por aplicación de la norma general del artículo 38 y del artículo 27 citado de la 2ª Directiva. No tendría sentido de otra forma que se exigiera el informe de expertos para las aportaciones en la constitución de la sociedad<sup>68</sup> y no para integrar el capital en un momento posterior, ya que existe la misma razón para ello<sup>69</sup>. También se llega a la misma conclusión de la lectura de los artículos 338.1.1ª y 348-1 del RRM<sup>70</sup>. Según DIÁZ GÓMEZ, “*nuestro*

---

67

La expresión “capital suscrito”, utilizada por el legislador comunitario tiene especial trascendencia por la diferencia existente con el derecho inglés, en el cual la garantía respecto de acreedores es exclusivamente con la cifra de capital desembolsado, independientemente de cual se haya suscrito u obligado a desembolsar. Vid. MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones “in natura”, Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Op. Cit. Pág. 746 y MANFREDONIA, , *La formazione del capitale sociale e l,art. 7 delle II direttiva, en La Seconda Directiva Cee in materia societaria* (dir. BUTTARO-PATRONI GRIFFI), Milán, 1.984, Pág. 41.

68

También se exige para la fusión y escisión en los artículos 236 y 256 del TRLSA.

69

BRUNA DE QUIXANO, JOSÉ LUIS, *Las Aportaciones no Dinerarias en la Nueva Legislación sobre Sociedades Anónimas*, Revista Jurídica de Cataluña, 1.991-1, Págs. 197 y ss.

70

Artículo 338. Solicitud del nombramiento de expertos independientes.  
1. La solicitud de nombramiento de uno o varios expertos independientes para la elaboración de un informe sobre las aportaciones no dinerarias a sociedades anónimas o comanditarias por acciones se hará mediante instancia por triplicado, dirigida al Registrador Mercantil del domicilio social, expresando las circunstancias siguientes:

- Denominación y datos de identificación registral de la sociedad o, en su caso, el nombre y apellidos de las personas que promuevan la constitución de la sociedad, así como su domicilio.

Artículo 348. Percepción de la retribución.

*legislador ha ido todavía más lejos que el comunitario, al imponer en todo caso la exigencia del informe”.*<sup>71</sup>

La solicitud de nombramiento del o los expertos independientes será suscrita por los administradores de la sociedad, que tienen la representación legal de la misma, a tenor del artículo 338-2 RRM.

El informe ha de estar realizado previamente a la realización del aumento, es decir, con anterioridad a la inscripción de la escritura de ejecución del acuerdo de aumento del capital, con base en lo establecido en el artículo 38-3 TRLSA y 27-2 de la Segunda Directiva, pero ello supondría la ausencia de la información necesaria para la adopción del acuerdo por la Junta, por aplicación analógica de los artículos 144-1 y 155-1 TRLSA.

En el citado artículo 155-1 se contiene la expresión “con detalle”, sin especificar hasta donde llega tal detalle, pero nos solventa la duda<sup>72</sup> el contenido del artículo 133-1 RRM<sup>73</sup>, que se refiere a sus datos registrales, si los tuviera, el título o concepto de la aportación así como el valor de cada uno de ellos.

### **1) B) e).- Informe de experto/s.-**

---

1. Los expertos percibirán la retribución directamente de la sociedad en cuyo nombre se hubiera solicitado el informe y, si ésta no se hubiera constituido, de quien hubiera firmado la solicitud.

<sup>71</sup>

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 266.

<sup>72</sup>

SACRISTÁN REPRESA, M., *El aumento de capital: modalidades, requisitos, el aumento de capital con nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias*, en *Derecho de Sociedades Anónimas*, III, Vol. 1º, Estudios coordinados por ALONSO UREBA/DUQUE DOMÍNGUEZ Y OTROS, Cívitas, Madrid, 1.994, Pág. 304

<sup>73</sup>

Al que remite el artículo 168 RRM junto al artículo 134 del mismo.

En aras de los principios que rigen el capital social, además de las demás normas del TRLSA que se preocupan de la realidad de las aportaciones sociales no dinerarias<sup>74</sup>, este informe, necesario en todos los casos de aportaciones no dinerarias<sup>75</sup>, "cualquiera que sea su naturaleza", que deberá incorporarse<sup>76</sup> como anexo a la escritura de constitución, de aumento, o de desembolso posterior, debiendo depositarse una copia autenticada del mismo al presentar la escritura a inscripción en el Registro Mercantil, viene exigido por el artículo 10<sup>77</sup> de la Directiva 77/91/CEE, que instauró el sistema, que ha sido adoptado con algunas peculiaridades por la generalidad de los sistemas de nuestro Derecho comparado<sup>78</sup>, si bien no en su

---

74

Artículo 18,1 que establece la responsabilidad de los fundadores; artículo 23 que establece la indisponibilidad de esta clase de aportaciones en la fundación por suscripción pública, con excepciones; artículo 25-c, que fija la necesidad de aprobación de las aportaciones no dinerarias por la Junta constituyente; artículo 32 que dispone la responsabilidad de los promotores de la realidad y efectiva entrega de las aportaciones no dinerarias, etc.

75

Resolución D.G.R.N. de 18-6-1.998

76

No es necesario que comparezca ante el Notario el experto que ha realizado el informe, del mismo modo que no es necesario que comparezca el representante de la entidad depositaria de los fondos en el caso de aportaciones no dinerarias, por lo que el notario se limita a comprobar la legalidad formal del informe. Además, no hemos de olvidar que la designación del experto o expertos está regulada al efecto por el RRM, lo que garantiza la corrección de su designación. V. Resolución DGyN de 12-3-2.005, referida por LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Clases de Fundación, Aportaciones sociales*, en Derecho Mercantil, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO, Op. Cit., Pág. 278

77

"Las aportaciones que no sean en metálico serán objeto de un informe emitido con anterioridad a la constitución de la sociedad por uno o varios peritos independientes de esta, designados o aceptados por una autoridad administrativa o judicial. Estos peritos podrán ser, según la legislación de cada Estado miembro, personas físicas o morales o sociedades."

78

Para examen de la situación de la cuestión en el Derecho comparado, es muy ilustrativo el trabajo de PELLEGRINO, *La disciplina della valutazione dei conferimenti in natura nella previsioni comunitaria e nell'articolo 2.343 CC*,

totalidad, ya que su parte final no ha sido incorporada, con buen criterio a nuestro ordenamiento jurídico por su complejidad, oscuridad y poca utilidad práctica<sup>79</sup>.

Como señala FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I.<sup>80</sup>, “*la efectividad del procedimiento sobre las aportaciones no dinerarias depende, en última instancia, de la objetividad del juicio emitido por el experto sobre la valoración*”,

Como garantía de la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, se previene tal informe exigido por el artículo 38,1 TRLSA, realizado por uno o varios expertos independientes<sup>81</sup>, designados conforme a lo establecido en los artículos 338 a 349 del RRM, es decir, mediante la solicitud dirigida al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio social de la sociedad existente, en el caso de ampliación de capital, o del que va a tener la futura sociedad.

---

en *La Segunda Directiva CEE in materia societaria*, dirigido po BUTTARO-PATRONI GRIFFI, Milán, 1.984, Págs. 80 y ss., citado por MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura"*, *Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Op. Cit., Pág. 755.

79

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A., *Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 1.989, Pág. 741.

80

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit. Págs.253 y 254.

81

Artículo 38. Aportaciones no dinerarias. Informe pericial.

1. Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un informe elaborado por unos o varios expertos independientes designados por el Registrador Mercantil conforme al procedimiento que reglamentariamente se disponga.

2. El informe de los expertos contendrá la descripción de cada una de las aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales, en su caso, así como los criterios de valoración adoptados, con indicación de si los valores a que estos conducen corresponden al número y valor nominal y, en su caso, a la prima de emisión de las acciones a emitir como contrapartida.

3. El informe se incorporará como anexo a la escritura de constitución de la sociedad o a la de ejecución del aumento del capital social, depositándose una copia autenticada en el Registro Mercantil al presentar a inscripción dicha escritura.

Tal solicitud irá firmada por los representantes legales de la sociedad existente o por los promotores de la misma, futuros fundadores, identificando los bienes que han de valorarse e incluso especificando el lugar donde los mismos se encuentran, para que el experto o expertos puedan examinarlos directamente. También habrán de concretarse las acciones o participaciones que se van a recibir como contraprestación y el valor nominal de las mismas, con su prima de emisión, en su caso. Deberá expresarse en la solicitud la declaración de no haberse obtenido en los últimos tres meses otra valoración de los mismos bienes realizada por experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil, así como durante el tiempo que medie entre la solicitud de nombramiento del experto y la elaboración del informe de éste, con la finalidad de evitar que se soliciten varias valoraciones para “elegir” la más favorables de entre las mismas.

De la solicitud se practicará asiento en el Libro Diario del Registro, aperturándose expediente al efecto en el que constarán todas las incidencias del nombramiento. En un plazo de quince días el registrador nombrará el experto o expertos, quien o quienes comparecerán en el Registro en el plazo de cinco días a los efectos de aceptar el nombramiento. Una vez efectuada la aceptación constará la designación en el Libro de nombramientos de expertos y auditores.

Que la designación se lleve a cabo por el Registrador Mercantil es una de las varias posibilidades que ofrecía la Segunda Directiva, pero no fue la única de las posibilidades barajadas, como es el caso del Anteproyecto de Ley de Reforma de 17 de Julio de 1.987 y en el Proyecto de Ley de 22 de Abril de 1.988, estaba prevista la designación por el Juzgado<sup>82</sup>. Esa fue la postura mantenida por las enmiendas de los

---

82

Grupos de Minoría Catalana en el Congreso y Convergencia y Unió en el Senado<sup>83</sup>. Incluso Izquierda Unida estimó que debía eliminarse la supeditación de las aportaciones no dinerarias al informe de los expertos independientes, en aras de una mayor celeridad de la tramitación y eliminación de trabas burocráticas.<sup>84</sup>

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco<sup>85</sup> pretendía que los expertos fueran nombrados por las personas que habían decidido la constitución de la sociedad de entre aquellos que tuvieran las características que reglamentariamente se determinaran.

El Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas en el Congreso y en el Senado<sup>86</sup>, pretendiendo que el nombramiento se comunicara a la Dirección General de Registros y del Notariado, pudiendo ser rechazados por esta mediante acuerdo fundado.

¿Cuándo se puede designar más de un experto independiente? Ello acaecerá, conforme al artículo 340-2 RRM cuando la diversidad de los bienes objeto de la aportación hagan ello necesario o conveniente, o, cuando los bienes se encuentren en circunscripciones de distintos Registros. Es absolutamente lógico tal planteamiento habida cuenta de la ilimitada multiplicidad de bienes o derechos que pueden ser objeto de aportación

---

Ese es el órgano competente para tal designación en os ordenamientos alemán, francés e italiano.

<sup>83</sup>

Enmiendas números 118 del Congreso y 13 la del Senado.

<sup>84</sup>

Enmienda N° 457.

<sup>85</sup>

Enmienda N° 15.

<sup>86</sup>

Números 251 y 150 respectivamente

¿A quién debe designar el registrador como experto independiente? Según la Segunda Directiva: A personas físicas o morales o sociedades. Según nuestro RRM en su artículo 340, a personas físicas o jurídicas que pertenezcan a una profesión directamente relacionada con los bienes objeto de valoración o que se hallen específicamente dedicadas a valoraciones o peritaciones. Es decir no se exige que estén colegiados profesionalmente ni que tengan una profesión determinada. El experto ha de ser “independiente”, entendiéndose por ello, independencia respecto de los socios y respecto de la sociedad, futura o existente.

Podría darse la circunstancia de que el perito designado no tuviera los requisitos antes mencionados, en cuyo caso, cabe la posibilidad de recusación del mismo conforme a lo establecido en los artículos 341 y 342 del Reglamento del Registro Mercantil<sup>87</sup>, que remiten en cuanto a las causas, tanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>88</sup>, como a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, los

---

87

Artículo 341. Incompatibilidades del experto.

1. Son causas de incompatibilidad para ser nombrado experto las establecidas para los peritos por la Legislación Procesal Civil.

2. Cuando el experto nombrado fuese incompatible, deberá excusarse inmediatamente ante el Registrador, quien, previa notificación a los interesados, procederá a la designación de otro nuevo.

Artículo 342. Recusación del experto.

1. En cualquier momento, antes de la elaboración del informe, los interesados podrán recusar al experto por concurrir causa legítima, comunicándolo al Registrador, quien a su vez lo notificará al experto, por cualquier medio que permita dejar constancia de la fecha en que se recibe la notificación. Transcurridos cinco días desde la notificación sin que el experto se haya opuesto compareciendo ante el Registrador, se anulará el nombramiento procediéndose a otro nuevo.

2. Si el experto se opusiese a la recusación, el Registrador, dentro de los dos días siguientes, resolverá según proceda.

Contra la resolución del Registrador podrán los interesados interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de quince días, a contar de la fecha de notificación de la resolución.

88

Artículo 124. Ámbito de la recusación de los peritos.

expertos independientes, por imperativo de los citados artículos 341 y 342 RRM, se encuentran sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los peritos en la legislación procesal civil, teniendo, por tanto, el deber de excusarse, abstenerse, de la misión encomendada o de ser recusados en caso de que no se excusaren voluntariamente.

Una vez anulada la designación del anterior experto independiente por el Registrador, nombrará otro en su sustitución en el plazo de quince días, por aplicación analógica del artículo 340-1 del RRM conforme al artículo 4 del Código Civil.

La doctrina se ha pronunciado favorablemente en orden a esa indeterminación e inconcreción, atendiendo a que los bienes y/ o derechos a valorar son de muy variadas posibilidades. Por ejemplo, ante la valoración del know how quién será el técnico o experto que haya de proceder a su valoración. Necesariamente habrá de ser una persona con la cualificación profesional necesaria para poder evaluar los conocimientos técnicos que se aportan, y lo que es tan trascendente o más, que tenga cualificación para discernir la productividad en términos económicos que esa aportación puede conllevar, lo que no es fácil misión, incluso para la designación. Ante tan difícil encomienda, especialmente la de valoración, hemos de tener en cuenta que

---

1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes.

2. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán ser objeto de tacha por las causas y en la forma prevista en los artículos 343 y 344 de esta Ley, pero no recusados por las partes.

3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos:

- Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.
- Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
- Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.

ni el TRLSA ni el RRM se pronuncian respecto de la procedencia o no de que el experto pueda auxiliarse por otros técnicos<sup>89</sup>. Dado que no se prohíbe, no vemos inconveniente alguno para ello, sin perjuicio de tener en cuenta que conforme al artículo 340-2 RRM, cuando los bienes a valorar sean de naturaleza heterogénea o, aún no siéndolo, se encuentren en circunscripción perteneciente a distintos Registros Mercantiles, el Registrador podrá nombrar varios expertos, expresando en el nombramiento los bienes a valorar por cada uno de ellos, no olvidando que nos estamos refiriendo, se refiere la Ley, a un solo informe, aunque en él intervengan distintos expertos.

Pero ¿pueden designarse varios expertos fuera de los casos específicamente previstos al efecto en el citado artículo 340-2 RRM?. Para LOJENDIO<sup>90</sup> no, dado que ya que entonces carecería de sentido esa fijación de los supuestos, o se habría antepuesto la expresión “especialmente”.

Sin embargo hemos de tener en cuenta que el carácter heterogéneo a que se refiere el precepto es absolutamente indeterminado y puede permitir la designación en los casos en que dadas las peculiaridades del bien o derecho objeto de valoración sea aconsejable.

La retribución de los expertos independientes será determinada por el registrador conforme a lo establecido en el artículo 340-3 RRM<sup>91</sup>, bien concretándola o

---

<sup>89</sup>

En el Derecho Francés, concretamente en el párrafo 3º del artículo 64 del Decreto de 1.967, sí se pronuncian en tal sentido afirmativamente.

<sup>90</sup>

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, (artículos 36 a 41 LSA), en LOJENDIO OSBORNE/OTERO LASTRES, t. III, Vol. 3º, del *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, dirigido por URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA, Edit. Cívitas-Thomson, Madrid, 2.006, Pág. 83.

<sup>91</sup>

estableciendo los criterios para su cálculo, ajustándose a las normas establecidas por sus respectivos Colegios Profesionales, si estuvieren a ellos adscritos. Conforme al artículo 348 RRM<sup>92</sup>, la percibirán directamente de la sociedad que haya solicitado el informe, y, si esta aún no se ha constituido, de quienes hubieren suscrito la solicitud al efecto. Incluso se prevé la solicitud de provisión de fondos a cuenta de “sus honorarios”. Es decir no se limita el RRM a referirse a la provisión de fondos, con lo cual podríamos entender que se está refiriendo a los gastos necesarios para la elaboración del informe, sino que es cantidad recibida a cuenta de honorarios, con lo cual cabe pensar que el legislador lo que ha previsto es el cobro anticipado o una previsión para la posible insolvencia de los solicitantes del informe o ha tratado de evitar las molestias que la reclamación de los honorarios implica para los expertos,

---

Artículo 340. Nombramiento de expertos independientes.

1. Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, el Registrador designará, conforme a las normas que se dicten y, en ausencia de éstas, a su prudente arbitrio, un experto independiente entre las personas físicas o jurídicas que pertenezcan a profesión directamente relacionada con los bienes objeto de valoración o que se hallen específicamente dedicadas a valoraciones o peritaciones.

2. Cuando los bienes a valorar sean de naturaleza heterogénea o, aun no siéndolo, se encuentren en circunscripción perteneciente a distintos Registros mercantiles, el Registrador podrá nombrar varios expertos, expresando en el nombramiento los bienes a valorar por cada uno de ellos.

3. En la resolución por la que se nombre al experto o expertos independientes, determinará el Registrador la retribución a percibir por cada uno de los nombrados o los criterios para su cálculo.

La retribución de los expertos habrá de ajustarse, en su caso, a las reglas establecidas por los respectivos Colegios Profesionales y a las normas que a tal efecto se dicten por parte del Ministerio de Justicia.

4. El nombramiento se hará constar por diligencia en los ejemplares de la instancia presentada, uno de los cuales se entregará o remitirá al solicitante, otro será archivado en el Registro y el tercero se remitirá al experto. En caso de pluralidad de expertos, se enviarán fotocopias diligenciadas a cada uno de los nombrados.

92

Artículo 348. Percepción de la retribución.

1. Los expertos percibirán la retribución directamente de la sociedad en cuyo nombre se hubiera solicitado el informe y, si ésta no se hubiera constituido, de quien hubiera firmado la solicitud.

2. Los expertos podrán solicitar provisión de fondos a cuenta de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio de sus funciones.

para hacer más atractiva su tarea que, en definitiva, lo es en virtud de un contrato de mandato, por persona interpuesta cual es el registrador, que es quien designa a los expertos, pero por la solicitud de los interesados en la obtención del informe que son la sociedad o los promotores de la misma. Así es el caso en que del importe a abonar responde la sociedad solicitante, y cuando es en constitución, aunque lo anticipen los promotores, debe responder la sociedad conforme al artículo 15-2 TRLSA<sup>93</sup>.

La actuación de los expertos está sujeta a responsabilidad, aunque el RRM solo se refiera al tema de la responsabilidad por falta de emisión del informe en el artículo 345<sup>94</sup>, ya que, evidentemente, pueden darse otros supuestos, como es el caso de la incorrección del informe. La discrepancia está en si la responsabilidad es contractual, conforme al artículo 1.101 CC<sup>95</sup>, o extracontractual, conforme al artículo 1.902 del mismo Cuerpo Legal<sup>96</sup>. No hay una regulación similar a la que existe para los auditores

---

<sup>93</sup>

Por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la sociedad responderá la sociedad en formación con el patrimonio formado por las aportaciones de los socios. Los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que se hubiesen obligado a aportar.

<sup>94</sup>

Artículo 345. Plazo de la emisión del informe.

1. Los expertos elaborarán su informe por escrito razonado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la aceptación del nombramiento. Cuando concurren circunstancias excepcionales, el Registrador, a petición del propio experto, podrá conceder un plazo mayor...

<sup>95</sup>

Artículo 1101.

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

<sup>96</sup>

Artículo 1902.

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

de cuentas en los artículos 211 TRLSA<sup>97</sup> así como en los artículos 11 y siguientes de la Ley de Auditoría de Cuentas<sup>98</sup>, como ocurre en el Derecho italiano o en el francés.

En mi opinión hay responsabilidad contractual, hay un contrato de mandato<sup>99</sup>, contratado entre ausentes<sup>100</sup>, con base en la referencia que al mismo hace el artículo 345-2 del RRM<sup>101</sup>, concertado por medio de la solicitud que al efecto se hace al registrador mercantil, que se limita a la designación, viniendo establecidas las condiciones del contrato legalmente.

---

97

Artículo 211. Acción de responsabilidad. Legitimación.  
La legitimación para exigir responsabilidades frente a la sociedad a los auditores de cuentas se regirá por lo dispuesto para los administradores de la sociedad.

98

Artículo 11, redactado conforme a la Ley 44/2.002, de 22 de Noviembre, de Medidas de Reforma del sistema financiero:  
1. Los auditores de cuentas responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del derecho privado con las particularidades establecidas en el presente artículo.  
2. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor que pertenezca a una sociedad de auditoría, responderán solidariamente tanto el auditor que haya firmado el informe de auditoría como la sociedad.

99

En ese sentido se pronuncian PAZ-ARES,C., *La reforma del Registro Mercantil, en Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisoló*, Vol. VI, Madrid, 1.988, Pág. 485; y LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, (artículos 36 a 41 LSA), Op. Cit. Pág. 87.

100

Artículo 54 del Código de Comercio, redactado conforme a la Ley 34/2.002, de 11 de Julio: Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.  
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

101

Artículo 345: ....2. Si el informe no es emitido en el plazo concedido, caducará el encargo, procediéndose por el Registrador a un nuevo nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda haber incurrido el experto por el incumplimiento de su mandato.

A diferencia de otros ordenamientos, como es el francés, donde no se fija plazo para la emisión del informe, en nuestro artículo 345-1 del RRM se establece el de un mes, contado desde la fecha de aceptación del nombramiento por el experto, salvo que concurran circunstancias excepcionales, ya que, en ese caso, previa petición del propio experto, el registrador podrá ampliar el plazo. No dice el RRM cuando ha de pedirse la ampliación del plazo, pero parece lógico que tal petición se deduzca necesariamente antes de haberse agotado el plazo originario, incluyendo antes de la aceptación del encargo, pues el experto al estudiar el contenido del mismo puede comprobar que su misión inexorablemente tardará en cumplimentarse más de un mes, no queriendo asumir la responsabilidad de realización de la encomienda en plazo que él considera insuficiente. No parece lógico que sea después de transcurrido el mes concedido, pues entonces ya habrá caducado el plazo, con los efectos inherentes a toda caducidad.

La ampliación del plazo no es obligatoria sino potestativa para el registrador, atendiendo a su prudente arbitrio.

El original del informe se entregará por el experto a quien lo solicitó, y, además, el experto, deberá comunicar ello al Registrador Mercantil, que con ello procederá al cierre del expediente que abrió.

La validez del informe es de tres meses contados desde la fecha de su emisión a tenor de lo establecido en el artículo 347 del RRM<sup>102</sup>, si bien se establece la posibilidad de ser ratificado, a solicitud de los mismos que instaron originariamente el

---

102

Artículo 347. Caducidad del informe.

El informe emitido por el experto caducará a los tres meses de su fecha, salvo que con anterioridad hubiera sido ratificado por el propio experto, en cuyo caso prorrogará su validez tres meses más, a contar desde la fecha de ratificación.

informe, dentro de ese plazo de tres meses, con lo que se produce la prórroga por otros tres meses, a contar desde la fecha de la ratificación. Parece claro que si en ese período de tiempo originario ha variado la valoración del bien no procederá la ratificación. En principio parece claro que ese escaso tiempo transcurrido no impedirá la ratificación, pero si es posible que ello se produzca, especialmente en el caso de aportaciones no dinerarias que por su propia naturaleza sean de valor oscilante.

Conforme al artículo 10-2 de la Segunda Directiva Comunitaria: *El informe del perito deberá referirse al menos a la descripción de cada una de las aportaciones así como a las formas de evaluación adoptadas e indicar si los valores a los que conducen estos métodos corresponden al menos al número y al valor nominal o, a falta de valor nominal, al valor contable y, en su caso, a la prima de emisión de las acciones a emitir como contrapartida.*

En correspondencia al citado precepto el artículo 38-2 del TRLSA se expresa de modo muy similar, como antes hemos recogido, concretando la necesidad de incluir la descripción de las aportaciones, los criterios de valoración adoptados y si el valor resultante se corresponde con el nominal, más la prima, en su caso, de la contrapartida obtenida por la aportación no dineraria.

En lo que hace referencia a la descripción de los bienes hemos de tener en cuenta que, en lo que afecta a este trabajo, no siempre son fácilmente definibles determinados bienes o derechos que constituyen aportaciones no dinerarias, cual es el caso del know-how, que no accede a Registro y que tiene carácter secreto. La Ley no especifica cómo se deben definir esos bienes, pero si ha puesto de manifiesto la

D.G.R.N. que se deben expresar todas las circunstancias que permitan la identificación, sin que sea válida una descripción genérica<sup>103</sup>.

PÉREZ DE LA CRUZ<sup>104</sup>, estima que el término “identificación” debe equipararse al de “individualización”.

Cuando en este trabajo se hace mención al problema que implica la transmisión del know-how, su aportación y la posibilidad de que esos conocimientos secretos dejen de serlo, en este punto actual también debemos de hacer la misma consideración, ya que para la valoración por el experto independiente, este necesariamente ha de

---

103

Resoluciones de la D.G.R.N. DE 8-4-1.981 (AJ 1981/1.795), y de 9-4-1.986. La de 18-6-1.998, RJ 1998\5235, afirma: La exigencia de valoración por experto independiente de las **aportaciones no dinerarias** tiene la finalidad de asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar que sirvan de cobertura a éstas prestaciones ficticias o valoradas con exceso. Por ello, es indiscutible la aplicabilidad de dicha cautela a la aportación de un objeto como la empresa que, precisamente por su naturaleza, ha de ser sometida a un estricto control de valoración, en aras del principio de realidad e integridad del capital social; así resulta del artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece el sistema de valoración por experto independiente para todo tipo de «**aportaciones no dinerarias**, cualquiera que sea su naturaleza», con independencia de la mayor o menor complejidad de los activos aportados o del mayor o menor grado de dificultad que entrañe la determinación de su valor (vid., asimismo, el artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil).

La consideración de la empresa o establecimiento como una universalidad, diferente de la suma de los elementos que la integran, determina la previsión normativa -artículo 39.3 de la Ley de Sociedades Anónimas- de un régimen especial en materia de saneamiento, diferente al que resultaba de la remisión que la Ley 17 junio 1951 (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) hacía al artículo 1532 del Código Civil; pero ello no autoriza a interpretar que cuando lo que se aporte sea una empresa se trate de un «tertium genus» de aportación en la que la garantía que supone la responsabilidad del aportante por saneamiento o evicción venga a suplir la necesidad del informe que el artículo 38 de la Ley exige para todo tipo de aportación, pues el control de la valoración de **aportaciones no dinerarias** se establece no sólo en interés de la sociedad para integrar correctamente su patrimonio, sino también en interés de los acreedores, que encuentran su garantía en la cifra de capital social de la compañía, el cual, como fondo de responsabilidad, debe tener una correspondencia mínima con las **aportaciones** realmente hechas, integrantes del patrimonio social. En similar sentido la Resolución de 25-9-03 (RJ 2003/6340).

104

PÉREZ DE LA CRUZ, *La Fundación cualificada (ventajas de fundadores o promotores y aportaciones "in natura")*, en *Reforma y adaptación de la legislación mercantil a la normativa comunitaria en materia de sociedades*, Op. Cit., Pág. 162.

conocer con todo detalle el know-how que ha de valorar y, si lo conoce, deja de ser secreto.

Por un sector de la doctrina<sup>105</sup>, se critica que la dicción literal del artículo 38-2 TRLSA no exija la constancia del valor de las aportaciones no dinerarias, sino tan solo la indicación de la “correspondencia o no inferioridad” del valor de estas aportaciones con el valor nominal y, en su caso, la prima de emisión de las acciones, aunque al respecto hemos de poner de manifiesto que, realmente, prácticamente, no se realiza la escritura en la que fijamos la correspondencia de la aportación no dineraria con las acciones o participaciones que se reciben, más la prima en su caso, hasta que tenemos recibido el informe del experto donde se fija el valor, siendo el ámbito del 20% de diferencia al que nos hemos referido en varias ocasiones un margen de discrecionalidad que se concede a los otorgantes de la escritura, salvo que su discrepancia con el valor de la aportación otorgado por el informe del experto independiente sea superior al 20%, en cuyo caso, posiblemente no otorgarán la escritura y solicitarán otra valoración, transcurrido el plazo de tres meses citado, plazo de caducidad del informe a tenor del artículo 347 del RRM. Es por ello que son totalmente consecuentes las disposiciones contenidas en nuestro RRM, en sus artículos 133-2, 338-1, 339-1 y 340-1 y 2.

¿Cómo valoramos la aportación del know-how? Hemos de partir de la base de que nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo el criterio de la Segunda Directiva y otros ordenamientos jurídicos<sup>106</sup> no establece criterio alguno que haya de seguirse, por lo

---

<sup>105</sup>

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Págs. 250 y 251.

<sup>106</sup>

Artículo 64-1 del Décret de 1.967, según la redacción dada por el Décret de

que quedamos a sus discrecionalidad técnica, siempre conforme a las reglas que regulan el ejercicio de su profesión. Podría decirse que por ese motivo es por el que se nombra al experto independiente, porque él debe conocer los criterios a utilizar, ya que es el que tiene los conocimientos técnicos en orden a esa valoración, pero podríamos hacer “mutatis mutandi” una comparación con la valoración de la prueba pericial en nuestro ordenamiento procesal<sup>107</sup>. El juez no posee los conocimientos técnicos y por ese motivo, pero si es el competente para valorar el dictamen pericial conforme a las reglas de la sana crítica<sup>108</sup>. Evidentemente el juez, o en nuestro caso, el registrador, no puede conocer todos los resortes técnicos a aplicar para la valoración, más teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer unos criterios fijos dada la amplia diversidad de posibilidades de aportaciones no dinerarias, pero sí puede criticarlos, más cuando nos encontramos con posibilidades de aportación, cual es el caso del know-how donde los criterios objetivos brillan por su ausencia y habrá de estarse fundamentalmente

---

2-6-1.982, en cuando a la legislación francesa; 34(2) de la AktG alemana; artículo 2.343-1º del Codice Civile italiano; o artículo 28-3-c del Código das Sociedades Comerciais portugués.

107

Artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad.

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito

108

Artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Valoración del dictamen pericial

El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

para conocer su valor a la productividad que el mismo implica para el receptor de ese know-how.

La doctrina<sup>109</sup> se ha pronunciado por atender al valor objetivo y real, alejado de consideraciones subjetivas o coyunturales. En el caso de aportaciones que consisten en bienes sujetos a precio de mercado no debe haber dificultad pero sí en otros, motivo por el que OLIVIERI<sup>110</sup>, cuando se refiere a los bienes inmateriales se remite al importe de los royalties derivados de la transmisión del uso y disfrute de los mismos. Pero hay casos, como después veremos, en los que esos royalties o beneficios no aparecen determinados apriorísticamente sino a posteriori, por un porcentaje del aumento de los beneficios previstos sin tal aportación o por una disminución de los gastos previstos también sin tal aportación.

En nuestro país, incluso no es necesario, ni imperativo, lo cual no quiere decir que no sea conveniente, que el experto independiente justifique el criterio utilizado, “la razón de su ciencia” a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, por ejemplo, el francés<sup>111</sup>. En este orden de cosas, respecto de la posible responsabilidad del experto independiente por una actuación negligente en la realización de su informe hemos de reconocer que se aprecia un menor énfasis en el TRLSA patrio respecto de otros ordenamientos europeos, fundamentalmente debido a la falta de tradición u de

---

109

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, Op. Cit., Págs. 97 y ss.

110

OLIVIERI, G., *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Op. Cit., Págs. 178 y ss.

111

Artículo 64-1 del Décret de 1.967.

Jurisprudencia sobre este sistema, a pesar de que el mismo haya sido practicado hace décadas en Alemania, Italia y Francia<sup>112</sup>.

Pero hay un problema quizás más importante, cual es que el experto para valorar los bienes, independientemente de la información que el mismo pueda obtener, se sirva de los datos proporcionados por el solicitante del informe, con lo que el propio contenido del informe queda condicionado en su resultado, lo que puede dar lugar a la responsabilidad prevista en el artículo 39 TRLSA<sup>113</sup>, o a la posible anulación de tal aportación con base en lo establecido en los artículos 1.261, 1.276, 1.300 y 1.301 del Código Civil, así como 57 del Código de Comercio.<sup>114</sup>

---

112

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 163.

113

Artículo 39. Aportaciones no dinerarias. Responsabilidad.

1. Si la aportación consistiese en bienes muebles o inmuebles o derechos asimilados a ellos, el aportante estará obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos por el Código Civil para el contrato de compraventa, y se aplicarán las reglas del Código de Comercio sobre el mismo contrato en punto a la transmisión de riesgos.

2. Si la aportación consistiere en un derecho de crédito, el aportante responderá de la legitimidad de éste y de la solvencia del deudor.

3. Si se aportase una empresa o establecimiento, el aportante quedará obligado al saneamiento de su conjunto, si el vicio o la evicción afectasen a la totalidad o a alguno de los elementos esenciales para su normal explotación.

Procederá también el saneamiento individualizado de aquellos elementos de la empresa aportada que sean de importancia por su valor patrimonial.

114

Artículo 1261.

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

- Consentimiento de los contratantes.
- Objeto cierto que sea materia del contrato.
- Causa de la obligación que se establezca.

Artículo 1266.

Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principal mente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.

### **1)B)f).- Divergencia de valor en informe y escritura.-**

El RRM, en su artículo 133-2 no respeta lo establecido en el TRLSA ni lo dispuesto por la citada Segunda Directiva, en su artículo 10,2, ya que permite la inscripción, si se cumplen los demás requisitos legales, en los casos en los que el valor escriturado supere el valor atribuido por el experto independiente, si bien es cierto que fija un límite del 20% de diferencia, motivo por el que prevalece, por tanto, la cifra consignada en la escritura, y consecuentemente en la contabilidad social.

Hemos de tener en cuenta que, como recogen SÁNCHEZ CALERO Y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE <sup>115</sup>, independientemente de la cuantía, el

---

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.

Artículo 1276.

La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

Artículo 1300.

Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.

Artículo 1301.

La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubieren cesado.

En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.

Cuando la acción se refiere a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieren de la tutela.

Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.

Artículo 57.

Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.

nombramiento de experto independiente es necesario en todos los supuestos de aportaciones no dinerarias.

Para BRUNA DE QUIXANO<sup>116</sup> el informe no debe ser vinculante, ni los valores atribuidos por los peritos al patrimonio no dinerario, de obligada aceptación por los socios, ya que la normativa comunitaria contempla varios casos en los que no será preceptivo el informe, al que no otorga el carácter de vinculante, sino informativo para quienes van a participar en el capital de una sociedad. Entiende que el artículo 133 del RRM va mas allá de lo establecido en el TRLSA, que no impide la constitución de una sociedad, el aumento de su capital, su transformación, fusión y escisión, en el caso de discrepancia entre el valor dado por los expertos y el atribuido por las partes, a las aportaciones no dinerarias.

Del mismo modo entiende que lo contrario supone ir contra el principio de autonomía de la voluntad de las partes del artículo 1.255 del Código Civil, por no ser acuerdo que se contraponga a las leyes, a la moral ni al orden público. E, igualmente que la prevalencia del RRM respecto del TRLSA infringe el principio de legalidad y el de jerarquía normativa.

La existencia de la divergencia entre el valor fijado en el informe del experto y el expresado en la escritura de constitución no exige en modo alguno la modificación del contenido de la escritura fundacional o de ampliación de capital, ya que el propio artículo 133-2 del RRM prevé que el Registrador, al tiempo de inscribir, ponga de

---

SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, JUAN, *Instituciones de Derecho Mercantil*, Volumen I, 30ª Edición, Thomson-Aranzadi, Pamplona 2.007, pág. 389

116

BRUNA DE QUIXANO, JOSÉ LUIS, *Las Aportaciones no Dinerarias en la Nueva Legislación sobre Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág. 200 y ss.

manifiesto tales divergencias, lo que es totalmente lógico ya que el registrador no puede modificar la voluntad de los socios manifestada en la escritura. Conforme a ello, el socio percibirá, como contraprestación a su aportación, las acciones o participaciones correspondientes al valor fijado en la escritura. DÍAZ GÓMEZ lo interpreta como un “gesto de tolerancia”<sup>117</sup>, pero VICENT CHULIÁ<sup>118</sup>, considera que debería desembolsarse en dinero la diferencia.

Cabría plantearse, aunque creemos que a meros efectos teóricos, qué sucedería si no se aporta el informe junto a la escritura y a pesar de ello el registrador, inscribe, apreciándose tal circunstancia posteriormente. La doctrina, especialmente la italiana, que ha estudiado con mayor profusión el tema, tiene posturas divididas, ya que un sector encabezado por FERRI<sup>119</sup> entiende que lo que procedería sería decretar la nulidad de la sociedad. Otro sector, más moderado, encabezado por ASCARELLI<sup>120</sup>, estima que solo procedería la nulidad de esta aportación. E incluso otro sector aún más flexible, entre el que se encuentra PAVONE LA ROSA<sup>121</sup>, considera que se debe mantener la aportación, debiendo responder del incumplimiento los órganos sociales.

---

117

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 219.

118

VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, t. I, Vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial). 3ª Edic. Barcelona. J.M. Bosch. 1.991. pág. 439 y 440.

119

FERRI, G., *In tema di controllo delle valutazioni del conferimento di beni in natura*, Riv. Dir. Comm, 1.974, II, Pág. 73 a 81.

120

ASCARELLI, T., *In tema di conferimenti in natura*, en *Problemi giuridici*, Milano, 1.959, II, Págs. 663 y ss.

121

PAVONE LA ROSA, *Sulla valutazione dei conferimenti in natura*, en *Rivista delle Società*, 1.962, Pág. 742.

En nuestro país, RODRÍGUEZ ADRADOS<sup>122</sup> considera que la inscripción no subsana el vicio que presenta la inscripción y que por consiguiente debería decretarse la nulidad de esa aportación en concreto.

### **1)B)g).- En la Sociedad Limitada.-**

Como especifica la Exposición de Motivos de la LSRL<sup>123</sup>, y la doctrina<sup>124</sup>, la legislación aplicable a las sociedades anónimas no es Derecho general de sociedades, ni constituye regulación supletoria para las sociedades limitadas, a pesar de las evidentes similitudes entre ambos tipos sociales. Como inmediatamente haremos referencia, la LSRL, haciendo honor al carácter eminentemente contractualista de este tipo societario<sup>125</sup>, contrasta con el TRLSA, ya que, pretendiendo un régimen con la mayor flexibilidad posible, aprovechando la libertad que el Derecho Comunitario

---

122

RODRÍGUEZ ADRADOS, A., *Constitución y nulidad de la Sociedad Anónima*, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, T. XXX, Vol. I, Madrid 1.991, Págs. 59 a 118.

123

La pretensión de ofrecer un marco jurídico adecuado para esta forma social exime de introducir en la Ley la previsión del derecho supletorio aplicable, cuya inutilidad e insuficiencia habían sido reiteradamente denunciadas bajo la vigencia del derecho anterior. Ciertamente, en algunas materias el texto legal reproduce -a veces, con precisiones técnicas- determinados preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas, o contiene remisiones a concretos artículos de la misma. Pero ni esta Ley, ni cualquier otra mercantil especial, tienen el carácter de derecho supletorio.

124

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *Las aportaciones sociales en el Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, RDM, N° 214, 1.994, Págs. 819-820. BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 443.

125

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 294.

establece en esta materia para este tipo de sociedades, aquella no exige el control de la valoración de las aportaciones no dinerarias, es decir la elaboración de informe por el experto, o expertos, independiente/s, pese a lo cual podrá realizarse con carácter voluntario, a tenor del artículo 21-5 LSRL<sup>126</sup>. Este sistema de la LSRL ha sido calificado por SÁNCHEZ-BELLA<sup>127</sup>, como “escasamente racional, aunque muy práctico y muy realista”. La D.G.R.N., en su Resolución de 25-10-03 (RJ 2003\6340), especificó su simplicidad y menor coste<sup>128</sup>.

---

126

Artículo 21. Responsabilidad de la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias.

1. Los fundadores, las personas que ostentarán la condición de socio en el momento de acordarse el aumento de capital y quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura. También responderán solidariamente los administradores por la diferencia entre la valoración que hubiesen realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74.3 de esta Ley y el valor real de las aportaciones no dinerarias.

Si la aportación se hubiera efectuado como contravalor de un aumento de capital, quedarán exentos de esta responsabilidad los socios que hubieran hecho constar en acta su oposición al acuerdo de aumento o a la valoración atribuida a la aportación.

2. La acción de responsabilidad deberá ser ejercitada por los administradores o por los liquidadores de la sociedad. Para el ejercicio de la acción no será preciso el previo acuerdo de la sociedad.

3. La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada, además, por cualquier socio que haya votado en contra del acuerdo siempre que represente al menos el 5 % de la cifra del capital social y por cualquier acreedor en caso de insolvencia de la sociedad.

4. La responsabilidad frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años a contar del momento en que se hubiera realizado la aportación.

5. Quedan excluidos de la responsabilidad solidaria los socios cuyas aportaciones no dinerarias sean sometidas a valoración pericial conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas.

127

SÁNCHEZ-BELLA, A. *La seguridad jurídica en la fundación de la empresa social y en el desarrollo de su actividad*, en *La seguridad jurídica y el tráfico mercantil*, Seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP, Director del Seminario: J. BOLÁS ALFONSO, Cívitas, Madrid, 1.993, Págs. 23 a 40.

128

Como consecuencia de todo ello, el control previo queda sustituido por el régimen de responsabilidad solidaria, posterior, de los socios para el caso de sobrevaloración de las aportaciones no dinerarias.

Así se podrá, en ocasiones, utilizar la figura jurídica de la sociedad limitada para obviar este control, y, posteriormente llevar a cabo la transformación en sociedad anónima, si bien para ello, lógicamente, habrán de cumplirse los requisitos para tal transformación, entre los cuales se encuentra el informe del o los experto/s independiente/s referido al patrimonio social no dinerario.<sup>129</sup> Con ello, en su caso,

---

SEGUNDO.- El primero rechaza la inscripción por no determinarse en un aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada con creación de nuevas participaciones y aportación de inmuebles, cuáles de aquéllas corresponden a la aportación de cada uno de éstos. El artículo 20 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (RCL 1995\953), bajo la rúbrica «Aportaciones no dinerarias», exige en su apartado 1º que en la escritura de constitución o de ejecución de un aumento de capital social en que existan tales aportaciones conste la descripción de los bienes aportados con determinados requisitos así como su valoración, y «la numeración de las participaciones asignadas en pago».

La razón de tal exigencia, tal como acertadamente razona el informe en defensa de la nota, ha de buscarse en el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de los bienes aportados que establece el siguiente artículo, el 21, de la misma Ley. La mayor simplicidad del régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada frente al de las anónimas ha llevado al legislador a prescindir para aquéllas de la necesidad de acudir al más riguroso a la par que costoso sistema de la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto independiente como garantía de la realidad del capital social, aunque permita acudirse a él facultativamente con el efecto previsto en el apartado 5 o del mismo artículo 21 de la Ley. Y a cambio ha establecido un especial régimen de responsabilidad a cargo del círculo de personas más directamente relacionadas con el acuerdo y negocio de aportación, entre las que incluye a quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportación no dineraria. Siendo así ninguna duda cabe que han de determinarse qué participaciones son las asumidas mediante el desembolso de cada una de esas aportaciones pues tan sólo así podrá identificarse en el futuro a uno de los sujetos legalmente responsables de la realidad y valor de tal aportación.

129

Artículo 231. Transformación en sociedad anónima.

1. La transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad limitada en sociedades anónimas no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad transformada y se hará constar en escritura pública, que habrá de expresar necesariamente todas las menciones previstas para la de constitución de una sociedad anónima.

entendemos que se eliminan los posibilidades de materializar ese fraude de ley, sin perjuicio de que en cualquier caso, conforme a nuestro Código Civil, artículo 6-4, sería aplicable la norma que se ha tratado de defraudar<sup>130</sup>. Aunque personalmente entiendo que no tiene sentido tal ilegal pretensión, ya que el riguroso sistema de responsabilidades que establece el artículo 21 LSRL, constituye una garantía tanto o más eficaz de cara los susceptibles perjudicados, sociedad, acreedores y otros socios que la que implica el artículo 38 TRLSA, lo que elimina las tentaciones referidas<sup>131</sup>.

En cualquier caso hemos de tener en cuenta que el socio reclamado está obligado a reparar el desequilibrio patrimonial, es decir responde de la diferencia de valor entre lo aportado (si se aportó algo) y lo que se debía haber aportado. Puede verse obligado también a responder de los daños que haya producido a terceros como consecuencia de su falta de aportación, o aportación defectuosa, pero esa responsabilidad no tendrá origen legal societario como la anterior, sino que se

---

El informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario se incorporará a la escritura de transformación.

2. La escritura pública de transformación se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, acompañada del balance general cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.

130

Artículo 6.

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

131

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., *Las aportaciones sociales en el Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, Op. Cit., Págs. 799-842.

incardinará dentro de la responsabilidad extracontractual que establece el artículo 1.902 del CC., que para prosperar necesitará, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>132</sup> la acreditación de la culpa o negligencia, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad “*ex lege*” del artículo 21 LSRL, que tiene una naturaleza cuasi objetiva.

Pero, debemos tener en cuenta que la responsabilidad es global, en el conjunto de las aportaciones no dinerarias, por lo que puede darse la circunstancia de que, en concreto, una aportación sea deficitaria, pero en otras su valor supere el otorgado, procediendo entre las mismas la compensación.

Una vez que se ha respondido conforme al artículo 21 citado, dado que la responsabilidad del citado precepto es solidaria, el socio que ha hecho frente a la citada responsabilidad, abonando sus consecuencias económicas, tiene dos opciones, no incompatibles entre sí: A) Reclamar al socio cuya aportación no dineraria era ficticia

---

132

**Artículo 217.** Carga de la prueba

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimaré las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio

o supervalorada. B) Reclamar a los restantes responsables, tan legitimados pasivamente como él, en su calidad de codeudores solidarios, que deberán reintegrarle, conforme al artículo 1.145 del CC<sup>133</sup>, su parte de responsabilidad, la cual viene determinada por su participación en el capital social. Las dudas se plantean respecto de esa responsabilidad compartida también por los administradores, aunque al respecto hemos de precisar que el artículo 21 se preocupa, conforme al tenor general de la Ley, por la integridad del capital social, por los socios perjudicados y por los acreedores, y entiende que una vez satisfecha la responsabilidad frente a los perjudicados, será entre los responsables los que habrán de dirimir la originaria responsabilidad de la que solo por efecto de la Ley todos han respondido en su totalidad.

En los casos de aumento de capital en los que se suscriban nuevas participaciones con aportaciones no dinerarias, quedan exentos de responsabilidad, a tenor del artículo 21.1 LSRL citado, los que hayan votado en contra del acuerdo de aumento o de la valoración dada a la aportación, haciéndolo constar en el acta, ya que los ausentes, si hubieran estado debidamente citados, responden.

**1-C) RESPONSABILIDAD DE LA VALORACIÓN.-** Independientemente de lo anteriormente expuesto respecto de la responsabilidad del experto independiente por

---

133

Artículo 1145.

El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno.

el contenido de un informe, las normas específicas respecto de la valoración, se adicionan, por cautelas respecto del principio referido de integración, con un sistema de responsabilidades que sirven de garantía.

Los socios fundadores responden solidariamente frente a la sociedad y frente a terceros de la realidad de las aportaciones y de su valoración a tenor del artículo 18 TRLSA<sup>134</sup>.

Los promotores, en el caso de fundación sucesiva, responden de la realidad y de su efectiva entrega a la sociedad<sup>135</sup>, más no de la valoración, ya que esta es competencia de la Junta constituyente de la sociedad.

Una segunda garantía de la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, viene constituida por el informe exigido por el artículo 38,1 TRLSA, antes comentado.

La LSRL adopta un criterio diferente y, en lugar de atenerse estrictamente al régimen de valoración del artículo 38 del TRLSA, adopta otro sistema concretado en el establecimiento de una responsabilidad derivada de la inadecuada valoración, pero no

---

134

Artículo 18. Responsabilidad de los fundadores.

1. Los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y los terceros, de la realidad de las aportaciones sociales, de la valoración de las no dinerarias, de la adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de constitución, de la constancia en la escritura de constitución de las mencionadas exigidas por la Ley y de la exactitud de cuantas declaraciones hagan en aquella.

2. La responsabilidad de los fundadores alcanzará a las personas por cuya cuenta hayan obrado estos.

135

Artículo 32. Responsabilidad de los promotores.

Los promotores responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a terceros de la realidad y exactitud de las listas de suscripción que han de presentar a la junta constituyente; de los desembolsos iniciales exigidos en el programa de fundación y de su adecuada inversión; de la veracidad de las declaraciones contenidas en dicho programa y en el folleto informativo, y de la realidad y la efectiva entrega a la sociedad de las aportaciones no dinerarias.

con carácter obligatorio, ya que se puede optar por el sistema de “control previo” establecido para las sociedades anónimas, de tal forma que quedan excluidos del sistema de responsabilidad los socios cuyas aportaciones no dinerarias sean sometidas a la valoración pericial establecida en el artículo 38 del TRLSA.<sup>136</sup>

En el caso de no optarse por el sistema del TRLSA, que es más caro, en cuanto implica el gasto que supone el dictamen de los expertos independientes, se mantiene en lo esencial el régimen establecido por la anterior Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de Julio de 1.953.

Así, los fundadores, las personas que ostentaran la condición de socio en el momento de acordarse el aumento de capital (salvo que hayan hecho constar en el acta de la Junta su oposición al acuerdo de aumento o a la valoración atribuida a la aportación) y quienes adquirieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura.<sup>137</sup>

Exclusivamente para los casos de aumento de capital, los administradores responderán por la diferencia entre el valor atribuido y el real de las aportaciones no dinerarias.

La acción de responsabilidad se puede ejercitar por los legitimados activamente a tenor del artículo 21.2 y 3, es decir: Los administradores o liquidadores de la sociedad, sin que sea necesario previo acuerdo en tal sentido de la sociedad; el socio que, para el caso de aumento de capital con aportaciones no dinerarias, haya votado

---

136

Artículo 21,5 LSRL

137

Artículo 21,1 LSRL

en contra del acuerdo, siempre que represente como mínimo el 5% del capital social; y, cualquier acreedor en caso de insolvencia de la sociedad.

El plazo para el ejercicio de la acción es de cinco años, contados desde la fecha de adopción del acuerdo.

#### **1-D) RESPONSABILIDAD DEL APORTANTE.-**

Viene determinada por la naturaleza jurídica del bien o derecho objeto de aportación.

Cuando la aportación consista en bienes muebles o inmuebles o derechos asimilados a ellos, a tenor del artículo 39,1 del TRLSA<sup>138</sup> la responsabilidad queda circunscrita en los mismos términos que el Código Civil prevé para el vendedor en el contrato de compraventa, es decir, la entrega y saneamiento, en los artículos 1.461 y siguientes del referido texto sustantivo, aunque la equiparación no sea completa, porque aquí no hay precio determinado, sino participación variable en las ganancias, ni las aportaciones de los demás socios pueden reputarse contraprestaciones.

Respecto de la transmisión de los riesgos se aplicará lo dispuesto al efecto en los artículos 331 y siguientes del Código de Comercio.

Ello es así, porque, como ha matizado unánimemente la Jurisprudencia<sup>139</sup>, con la aportación del bien se transmite a la sociedad la propiedad del mismo, ya que, “*si*

---

<sup>138</sup>

ya reseñado anteriormente

<sup>139</sup>

Sentencias del Tribunal Supremo de 12-6-1.883, 23-2-1.884, 11-11-70 (RJ 5.103), 26-10-81 (RJ 4.001), 3-12-81 (RJ 5.042), 21-6-82 (RJ 3.434, 7-9-98(RJ 7.547)...

*bien la aportación social no puede ser equiparada totalmente a una compraventa, sí constituye un auténtico negocio jurídico traslativo, un negocio de enajenación verdaderamente dispositivo, que por semejanza ha permitido la expresión “apport en société vatu vente”, lo que explica la razón de la norma contenida en el artículo 31.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, respecto de la obligación del aportante sobre la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa..., aportación que por otra parte no necesita la inscripción registral, ya que la inscripción no es constitutiva en nuestro Derecho, pues los derechos se adquieren y pierden fuera del Registro, y en caso de discrepancia prevalecerá la realidad extrarregistral acreditada, frente a la registral”.*

Cuando la aportación consista en un derecho de crédito, el aportante responde de la legitimidad del crédito y de la solvencia del deudor.

Cuando la aportación es de una empresa globalmente considerada, el saneamiento procede del conjunto de la empresa, si el vicio o la evicción afectan a la totalidad o a alguno de los elementos esenciales para su normal explotación, habida cuenta que carece de lógica la obligación respecto de cada uno de los elementos individualizados de la empresa cuando su valor es insignificante respecto del conjunto de la misma.

## 1-E) APORTACIONES POSIBLES.-

Conforme al artículo 116 del Código de Comercio, referido a la constitución de las compañías mercantiles, ello implica un contrato en el que los contratantes se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas<sup>140</sup>.

El concepto de bien (mueble o inmueble), a tenor del artículo 333 del Código Civil se corresponde con el de *“cosas que son o pueden ser objeto de apropiación.”*

Para GARRIGUES<sup>141</sup>, bienes, en su concepto amplio, son las cosas económicamente cualificadas, las cosas que son útiles, que aprovechan para un fin, si bien el citado artículo 116 emplea esta palabra en su sentido más restringido, como *“elemento de riqueza susceptible de apropiación. Toda cosa corporal o incorporeal, transmisible, puede ser aportada al fondo común en concepto de bien. La única condición es que la aportación sea apta para proporcionar una ganancia en el sentido material de incremento de patrimonio”*.

Como antes hemos visto, dentro de las posibilidades de aportación a la sociedad entran muy diversos bienes y derechos, en la terminología utilizada por el artículo 8-c TRLSA, cuando menciona la referencia a las aportaciones en la escritura de constitución, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 36 TRLSA, que recoge el contenido del artículo 7, inciso primero de la Segunda

---

140

Artículo 116.

El contrato de compañías, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.

Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.

141

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Págs. 334 y ss.

Directiva<sup>142</sup> comunitaria<sup>143</sup>, y, en definitiva dando un tratamiento explícito a lo que venía implícitamente contemplado en nuestra LSA de 1.951, cual es el caso de los artículos 11-4, y 31 a 33.

En el seno de este trabajo, sin embargo, hemos de prestar especial atención a las diferencias existentes, entre ambos textos, nuestro artículo 36 TRLSA y también respecto del artículo 7 de la 2ª Directiva comunitaria.<sup>144</sup>

Conforme al artículo 36.1 del TRLSA, *“Sólo podrán ser objeto de aportación los*

---

142

En sus Considerandos, la misma deja constancia de cuáles son los intereses y los fines que trata de proteger:

<<Considerando que, para asegurar una equivalencia mínima en la protección de los accionistas y de los acreedores de estas sociedades tiene una importancia muy especial la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a su constitución, así como al mantenimiento, el aumento y a la reducción de su capital;

Considerando que, en el territorio de la Comunidad, los estatutos o la escritura de constitución de una sociedad anónima deberán permitir a todo interesado conocer las características esenciales de esta sociedad, y en especial la composición exacta de su capital;

Considerando que se deben adoptar disposiciones comunitarias con el fin de preservar el capital, garantía de los acreedores, en particular prohibiendo cualquier reducción del mismo, mediante distribuciones indebidas a los accionistas y limitando la posibilidad para la sociedad de adquirir sus propias acciones>>.

143

*“El capital suscrito sólo podrá estar constituido por activos susceptibles de evaluación económica”*. DOCE, Edición especial en español, 1.985, 17, pág. 44.

144

El actual contenido del precepto comunitario difiere del que aparecía en sus Anteproyectos y Proyecto, de 1.965 y 1.970 respectivamente. En el Anteproyecto se fijaba como requisito que la aportación *“fuera susceptible de realización forzosa*, pero tal requisito fue suprimido por el Comité Económico y Social, (DOCE de 6-9-1.971), por ser excesivamente rígido y por las diferentes acepciones nacionales del concepto de *“expropiabilidad”*, pero también, como recoge FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ I. en su obra citada *Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima*, Pág. 140, porque *“podía generar notables dificultades a la hora de decidir sobre la admisibilidad de ciertas aportaciones de bienes inmateriales, algunas de las cuales, como las realizadas bajo la forma de know-how o de goodwill resultan en el estado actual de la técnica, esenciales en ciertos ámbitos*. Fue por ello que el artículo 10 del Proyecto sólo establecía como requisito que los bienes o derechos fueran realizables, pero el Proyecto fue modificado añadiéndole la prohibición de aportación de trabajo o prestaciones de servicios, ya que estas aportaciones no podían ser recuperadas. Pero, incluso posteriormente fue modificado el texto precedente por considerarlo aún excesivo en su permisibilidad.

*bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica”.*

Nuestro TRLSA impone el condicionante a todo objeto de aportación. En cambio, la Directiva, lo impone al capital suscrito.

Cabe por tanto colegir que nuestro TRLSA impone ese condicionante en el artículo 36-1, no solo a las aportaciones para formar parte del capital, sino aquellas otras aportaciones a la sociedad que no van a integrarse en el capital social, cual es el caso de las prestaciones accesorias a que se refiere el párrafo segundo del mismo artículo, y que, obviamente, más adelante desarrollaremos más profundamente.

Por otra parte, la norma comunitaria hace referencia a “activos”, mientras que la norma española se refiere a “bienes o derechos patrimoniales”, de modo similar a como se hace en el Derecho alemán<sup>145</sup>.

Ahora bien, el concepto de bien es más estricto que el de cosa. Para CASTÁN, en el bien aparece acentuada la nota de *“susceptibilidad de apropiación, de pertenencia a un patrimonio o susceptibilidad de entrar en el mismo,”...*, porque, *“las cosas, en cuanto son susceptibles de prestar utilidad, tienen razón de bien, y se denominan bienes”*.<sup>146</sup>

Por tanto, siguiendo a CASTÁN, para poder incluir algo en la categoría de bien, que es la que utiliza el artículo 36-1 TRLSA, ha de cumplir con tres requisitos: sustantividad, individualización o existencia autónoma y apropiabilidad”. Notas que habremos de ver cuando lleguemos a la aportación de know-how.

---

<sup>145</sup> Parágrafo 27.2 de la AktG, que se refiere a “Vermögensgegenstände”.

<sup>146</sup>

CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español común y foral*, T. 1º, Vol. 1º, 12ª Edición, revisada y puesta al día por J.L. DE LOS MOZOS, Reus, Madrid, 1.978, págs. 563 y 564.

Por otra parte, cuando el CC se refiere a bienes en sentido amplio, incluye dentro de los mismos a los derechos, aunque en sentido técnico estemos ante conceptos conectados pero distintos, ya que el bien es el objeto sobre el que recae el derecho.<sup>147</sup>

Los verdaderos bienes en nuestro Código Civil son los patrimoniales, que según CASTÁN<sup>148</sup> son *aquellos que forman parte del patrimonio de la persona, esto es, los que garantizan al titular bienes (cosas o servicios) que son pecuniariamente estimables... pueden ser objeto de disposición, de transmisión.*

También según CASTÁN<sup>149</sup>, los derechos patrimoniales están constituidos por los “derechos absolutos de exclusión”, categoría en la que entran los derechos reales, los derechos sobre bienes inmateriales (por ejemplo: know-how), los derechos de monopolio y los derechos universales.

El artículo 39 TRLSA menciona expresamente algunas de las posibles aportaciones, pero evidentemente no todas las posibles, ya que caben otras que sirvan para integrar el patrimonio de la sociedad, cual es el caso de la propiedad industrial<sup>150</sup>, que es un derecho patrimonial sobre un bien inmaterial, y como después veremos, de know-how.

---

<sup>147</sup>

LACRUZ BERDEJO, *Elementos de Derecho Civil III-Derechos Reales*, Vol 1º, 3ª parte, Editorial Bosch, Barcelona, 1.990, pág. 11.

<sup>148</sup>

CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español común y foral*, Op. Cit. Págs 34 y 35.

<sup>149</sup>

Referido profundamente con gran acierto por DÍAZ GÓMEZ, M<sup>a</sup> A., *Las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 76.

<sup>150</sup>

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *La Sociedad Anónima*, en *Derecho Mercantil*, Coordinador JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.I., Op. Cit. Pág. 243.

Aparece aquí en este punto la controversia tradicional en orden a la distinción entre aportaciones al capital respecto de las aportaciones al patrimonio, no de capital, entendiendo por estas las que se agotan con su prestación y otorgan al socio únicamente el derecho a participar en las ganancias, cual es el caso de las aportaciones de industria o servicios, que no integran el patrimonio que va a ser objeto, en su caso, de la liquidación de la sociedad.

A este respecto, son muy interesantes al objeto de este trabajo, no solo por proceder del Maestro GARRIGUES, sino por la fecha en que se hicieron (1.976) las siguientes consideraciones que transcribimos literalmente<sup>151</sup>: *"Bajo el concepto de industria incluimos las llamadas aportaciones impropias. No se trata aquí de la transmisión de objetos patrimoniales que se incorporan al patrimonio social. Se trata de prestaciones de actividad personal que pueden ser de índole variadísima (desde la colaboración personal en las ventas dentro del establecimiento hasta el servicio técnico de un ingeniero o de un arquitecto; instalación de una fábrica, construcción de una maquinaria, construcción de edificios, elaboración de un invento propio, etc..."*

Si extrapolamos tales palabras a la situación actual comprobamos como se puede concluir que GARRIGUES se estaba ya refiriendo, o preconizando, a la aportación del know-how como prestación accesoria en nuestro Derecho de Sociedades.

---

151

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Pág. 334.

Para BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.<sup>152</sup>, los requisitos de toda aportación son la transmisibilidad, la patrimonialidad, la susceptibilidad de figurar en el Balance y la adecuación al objeto social, ligados entre sí, porque la transmisibilidad y la patrimonialidad son dos caras de la misma moneda, ya que si un bien tiene un valor económico este habrá sido determinado en una transacción previa o con referencia a transacciones de bienes similares. Por ello uno de los fundamentos del Derecho de la Propiedad Industrial es la transmisibilidad de los derechos patrimoniales objeto del mismo que recaen sobre creaciones técnicas protegidas. De no ser así difícilmente tendría la importancia que hoy tiene tal rama del Derecho, ni se produciría el alto nivel de investigación técnica que acaece en nuestros días, que, hemos de reconocer, que no es esencialmente basado en un interés altruista, sino por su susceptibilidad de obtener un lucro económico que constituye el resarcimiento que el investigador técnico obtiene del fruto de su trabajo y su inversión, por medio de cesiones o licencias remuneradas. Para PÉREZ DE LA CRUZ *“el desarrollo y bienestar sociales son en gran medida tributarios del progreso técnico. La tecnología ha experimentado en las últimas décadas un desarrollo espectacular, merced al esfuerzo de expertos cuya formación y actualización de conocimientos exige cuantiosas inversiones...”*<sup>153</sup>

---

152

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 108

<sup>153</sup> PÉREZ DE LA CRUZ, ANTONIO, *La propiedad industrial e intelectual: Invenciones y Creaciones Técnicas. Creaciones intelectuales*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Pág. 211.

En mi opinión, cuando hablamos de susceptibilidad de valoración económica<sup>154</sup> estamos haciendo necesariamente referencia a la posibilidad de incluir el objeto de la aportación en el balance de la empresa. No reconocer ello supondría la posibilidad de considerar la viabilidad de que la empresa naciera ya con pérdidas, incluso en situación concursal, dado que las aportaciones son onerosas y deben aparecer en el balance las contraprestaciones recibidas por la salida del capital social, más cuando parece viable la constitución de una sociedad solo con aportaciones no dinerarias, o por lo menos con aportaciones dinerarias que permitan la real y efectiva constitución, haciendo frente a los gastos propios de la misma, siendo el resto aportaciones no dinerarias<sup>155</sup>. En ese sentido parece pronunciarse el artículo 7 de la 2ª Directiva, cuando se refiere a “activos”, expresión que tiene su real sentido entendida en un contexto contable, es decir, como bienes o derechos situados en la parte activa del balance<sup>156</sup>.

El Proyecto de la Segunda Directiva recogía un criterio riguroso para definir las aportaciones sociales, ya que requería que se tratara de bienes susceptibles de ser transferidos a la sociedad, y de quedar sujetos a la acción de los acreedores, es decir, su ejecutabilidad.

Pero, precisamente, ante la problemática que se planteó en la Comisión sobre la admisibilidad de la aportación de determinados bienes inmateriales, de difícil, por no

---

154

El Derecho Alemán se refiere a la misma cuestión con la expresión: “valor económico demostrable”.

155

Resolución D.G.R. y N. de 31-10-1.986.

156

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 79.

decir imposible, ejecutabilidad, pero susceptibles de valoración económica, y transmisibles, como el know how, el good will, los derechos de propiedad intelectual o industrial, se flexibilizó la norma, exigiendo, “sólo” la susceptibilidad de valoración económica, abandonado el criterio de la ejecutabilidad, recogiendo la opinión mayoritaria de la doctrina alemana en la materia, es decir, requiriendo que el bien aportado sea puesto a la completa disposición de la sociedad e integrado en su patrimonio. La Ley<sup>157</sup> no habla de elementos del activo susceptible de valoración económica, sino de bienes o derechos patrimoniales, valorables económicamente<sup>158</sup>.

En el Derecho francés se optó por no recoger este requisito de la susceptibilidad de valoración económica expresamente, ya que se entendía comprendido por vía de la exclusión de la aportación de industria, y en ese sentido lo interpretó la mayoría de la doctrina<sup>159</sup>. De modo similar ocurrió en el Derecho

---

157

Como antecedente podemos citar la Ley de Inversiones Extranjeras, de 31 de octubre de 1974, que admitía como posible medio de inversión extranjera en España la aportación de asistencia técnica, patentes, licencias de fabricación extranjera.

158

GÓMEZ VILLA, J.I., *Contrapartidas en aumentos o reducciones de capital*. Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo XXXI, 1.992, VLEX§UX404. También SÁNCHEZ MIGUEL, M<sup>a</sup> C., *Las aportaciones en la sociedad de responsabilidad limitada, en particular las no dinerarias*, págs. 91 y ss. En: *La reforma del Derecho de sociedades de Responsabilidad Limitada*. Revista de Derecho de Sociedades, 1994, n° extraordinario, afirma: “...con frecuencia en la transmisión de bienes de la propiedad industrial se hace necesaria la transmisión de know how, que se puede calificar dentro de la categoría de servicio, así es entendible que las normas que amplían la función del capital social, permitan y regulen la aportación de servicios, tal ocurre en la Companies Act inglesa, no sólo con relación al know how, sino al Good wil que considera valorable económicamente de forma individualizada.

159

Artículo 75 de la Ley N° 66-537, de 24 de Julio de 1.966, sobre sociedades comerciales, conforme a la redacción dada por la Ley 81/1162, de 30 de Diciembre de 1.981.

italiano<sup>160</sup>, en el cual SPOLIDORO<sup>161</sup> considera que el criterio determinante para saber qué bienes son susceptibles de aportarse es que sean susceptibles de expropiación forzosa, embargo, o ejecución singular, y ello en base a la función de garantía que tiene el capital social. Por tal motivo, sólo se pueden incluir en el balance los bienes que sean susceptibles de tales actuaciones respecto de los mismos.

En nuestro Ordenamiento Jurídico tal tesis plantea obvios problemas, especialmente en materia de propiedad industrial, puesto que sus elementos parecen encontrarse en una “zona de incertidumbre”<sup>162</sup>, ya que la posibilidad de contabilización el Balance depende de que la sociedad haya soportado el coste de su adquisición.

Debemos tener en cuenta que el requisito de la susceptibilidad de valoración económica es necesario en toda relación jurídico patrimonial, lo que ha ocasionado numerosas críticas doctrinales, ya que no supone nada nuevo que no se encontrare implícito en el propio Código de Comercio y TRLSA<sup>163</sup>.

Se han utilizado varios criterios al efecto, tales como la viabilidad de reflejo en

---

160

Artículo 2.342 del Codice Civile, modificado por el artículo 5 del Decreto del Presidente de la República de 10-2-1.986.

161

SPOLIDORO, M.S., *“Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, un attuazione delle direttiva del consiglio della Comunità europea n. 77/91 del 31 dicembre 1.976, ai sensi della legge 8 Agosto 1.985, n. 412 (d.p.r. 10 febbraio 1.986, n° 30”, Comentario a los arts. 4, 5 y 6, Le Nuove Leggi Civili Comentate, núms. 1-2, enero-abril 1.988, Págs. 11 a 50.*

162

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas, Op. Cit., Pág. 118*

163

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima, Edit. Aranzadi, Navarra, 1.997, Pág. 37.*

el balance de la contabilidad social<sup>164</sup> o la susceptibilidad de ejecución por acreedores, pero hoy predomina un criterio más flexible, cual es que la aportación pueda resultar útil a los fines de la empresa de la cual la sociedad es titular, e indirectamente para los acreedores.

---

164

Conforme a lo establecido en los artículos 32 y 35.1.a) de la Cuarta Directiva 78/660/CEE de 25 de Junio de 1.978, sobre Cuentas Anuales, los bienes inmateriales sólo pueden contabilizarse capitalizando su coste de producción o si se ha pagado un valor de ellos como importe de adquisición, con lo cual la adquisición del know-how a título gratuito o el generado espontáneamente no son susceptibles de valoración.

Por su parte nuestro Código de Comercio, en su artículo 38 dispone que: "1. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En particular, se observarán las siguientes reglas:

- Se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento.
- No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.
- Se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio, que en caso de conflicto prevalecerá sobre cualquier otro, obligará, en todo caso, a recoger en el balance sólo los beneficios realizados en la fecha de su cierre, a tener en cuenta todos los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, distinguiendo las realizadas o irreversibles de las potenciales o reversibles, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y la que en éste se formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la memoria, y a tener en cuenta las depreciaciones, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.
- Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
- Se valorarán separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.
- Los elementos del inmovilizado y del circulante se contabilizarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, por el precio de adquisición, o por el coste de producción.

2. En casos excepcionales se admitirá la no aplicación de estos principios. En tales casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa."

Por su parte, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su Resolución de 21-1-1.992, por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material, también afirma la necesidad de que la valoración lo sea conforme al coste de producción o al de adquisición, referido a la Propiedad Industrial en general.

Para GÓMEZ VILLA<sup>165</sup>, la función de garantía del capital social se cumple de modo indirecto a través de la productividad de los bienes aportados en el desarrollo de la actividad empresarial que constituye el objeto social. Para ello, la sociedad ha de disponer de unos instrumentos productivos y éstos han de ser entendidos en un sentido muy amplio, comprendiendo todas las contribuciones valorables económicamente y aportadas para el desarrollo del objeto social, pero nadie mejor que los propios socios para determinar cuáles han de ser los bienes que aportarán a la sociedad, ya que éstos quedarán sujetos al riesgo de la actividad empresarial y las pérdidas sociales supondrán la pérdida de los mismos. Es por ello que el referido autor, no encuentra dificultad ni obstáculo para que puedan ser aportados al capital social bienes inmateriales, cual es el caso del know-how, pero también otros como el fondo de comercio, el derecho real de usufructo, o aquellos otros de difícil, por no decir imposible, ejecución separada.

Los artículos 175 y 176 del TRLSA, al tratar del esquema del balance contemplan diversos elementos que no son susceptibles de expropiación y/o ejecución singular, cual es el caso de los gastos de establecimiento, las concesiones administrativas y del Fondo de Comercio<sup>166</sup>, dentro del activo, en el apartado de

---

<sup>165</sup>

GÓMEZ VILLA, J.I., *Contrapartidas en aumentos o reducciones de capital*. Op. Cit., VLEX\$UX404

<sup>166</sup>

Aunque esta es una partida transitoria en las cuentas, a tenor del artículo 194 TRLSA, conforme al cual:

Artículo 194. Gastos de establecimiento y otros.

1. Los gastos de establecimiento y los de investigación y desarrollo susceptibles de ser recogidos como activos deberán amortizarse en un plazo máximo de cinco años.
2. El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso.  
Su amortización, que deberá realizarse de modo sistemático, no podrá ser creciente ni exceder del período durante el cual dicho fondo contribuya a la obtención de ingresos para la sociedad, con el límite

“Inmovilizado” e “Inmovilizado inmaterial”. Nuestra D.G.R.y N. se ha pronunciado a favor de la posibilidad de aportar el “Fondo de Comercio” y la necesidad de que haya de estar valorado individualmente y separado del resto de los elementos aportados.<sup>167</sup>

---

máximo de veinte años.  
Cuando la amortización supere los cinco años deberá recogerse en la memoria la oportuna justificación, indicando los importes de los ingresos que previsiblemente va a generar dicho activo durante su período de amortización.  
3. Hasta que las partidas anteriormente indicadas no hayan sido amortizadas por completo se prohíbe toda distribución de beneficio, a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos no amortizados.  
4. Los plazos establecidos para amortización del fondo de comercio serán de aplicación a las cuentas anuales que se formulen con posterioridad a 31 de diciembre de 1998, sin modificar las amortizaciones efectuadas en ejercicios anteriores.

167

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 31 de Octubre de 1986.- RJ 1986\6877:

Considerando que en realidad la cuestión fundamental que plantea este recurso se contiene en el defecto primero, complementada por los dos siguientes, a saber si cabe aportar a una Sociedad Anónima, el fondo de comercio de una Empresa, tal como se denomina en el Derecho francés, o Aviamento según la terminología italiana;

Considerando que una de las características que presenta la aportación de bienes a la Sociedad anónima, es la de que a diferencia de las personalistas, han de ser valubles en dinero al objeto de que puedan figurar en el Balance (véase artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas), (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) y de ahí la dificultad cuando se trata de aportación de valores inmateriales, como sucede en este caso, lo que ha llevado a algún autor a negar la posibilidad de que tales aportaciones «in natura» puedan tener lugar;

Considerando en efecto, que la existencia del llamado Fondo de Comercio de las Empresas mercantiles, es un concepto que como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1985 (RJ 1985\4055), si bien es de límites difusos, no por ello es menos atendible en cuanto detonador unas veces del lado espiritual o inmaterial de la Empresa como negocio, o de que hay Empresas que no requieren elementos patrimoniales para su perfecto funcionamiento, o por último, casos en que además de los valores patrimoniales hay otros que sobrepasan los mismos y que se plasman en la organización de los medios de producción. y todos estos conceptos y otros similares son susceptibles de ser valorados en el Balance;

Considerando que como declara la referida sentencia, no obsta a su valoración, «el que muchas veces se atenga ésta a patrones fijos, sino que vaya subordinada a multiplicidad de coeficientes, a los puntos de vista que se elijan o al momento de la valoración, vicisitudes todas ellas, que ciertamente dificultan la valoración del fondo de comercio, pero que no la imposibilitan», por todo lo cual hay que entender posible una aportación de tal género, frecuente en la práctica española, y como comprendida dentro del

Nuestro Plan General de Contabilidad<sup>168</sup> dedica la cuenta 212 a la Propiedad Industrial, debiendo estar representado su importe por el precio satisfecho por la propiedad, o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la empresa adquirente. También se incluyen en esta cuenta los gastos realizados en investigación y desarrollo cuando los resultados fuesen positivos, y cumpliendo los necesarios requisitos legales, se inscribieran en el correspondiente Registro.

La cuenta 213 se dedica al Fondo de Comercio, entendido como el exceso entre el importe satisfecho y la suma de los valores reales (que no excederán del valor de mercado) de los activos tangibles e intangibles adquiridos que se puedan identificar, menos los pasivos asumidos. Esa diferencia indica el valor de los activos intangibles que no resultan identificables<sup>169</sup>.

Es más, a la vista de los procedimientos de ejecución singular y de expropiación forzosa, no todos los elementos del activo son susceptibles de servir a tales fines de enajenación.

---

término genérico del artículo 31-3.º de la Ley, y con ello se sigue un criterio semejante al adoptado por las legislaciones francesa e italiana, que autorizan esta clase de aportación;

Considerando que la valoración del Fondo de Comercio como aportación «in natura» ha de figurar en la escritura de constitución de la Sociedad anónima, y su omisión constituye un defecto, que no cabe salvar argumentando que puede obtenerse indirectamente a través de restar del total el importe de las demás aportaciones, ya que la importancia de su valoración así como su dificultad, tal como se ha indicado en el anterior considerando, exige que no exista ninguna duda sobre el particular y se designe en forma concreta.

<sup>168</sup>

Real Decreto 1.643/90, de 20 de Diciembre.

<sup>169</sup>

AMADOR FERNÁNDEZ, SOTERO y CARAZO GONZÁLEZ, INOCENCIO, *Plan General de Contabilidad, Comentarios y Casos Prácticos*, 5ª Edición, Centro de Estudios Financieros, Madrid 1.993, Págs. 198 y ss.

Incluso tal consideración no se corresponde con la “mens legis”, ya que, si atendemos al origen del artículo 7 de la 2ª Directiva del Consejo, concretamente en el artículo 10 de la *Propuesta*, se hacía referencia a que el capital suscrito de la sociedad “no puede estar constituido por aportaciones no realizables”, y ello dado que el legislador comunitario se planteó la diversidad de las regulaciones legales existentes en el ámbito comunitario en materia de expropiación forzosa.

En el Comentario anexo a la *Propuesta*, la Comisión se muestra absolutamente favorable a la admisión del know-how como objeto de aportación.

La doctrina más moderna resta importancia a este requisito, pero sobre la base de entender que se trata de un concepto propio de la economía de la empresa que se encuentra aún pendiente de una clarificación definitiva<sup>170</sup>, siendo de trascendental importancia a tal efecto el que se trate de bienes o derechos susceptibles de utilización en el tráfico jurídico como elementos del mismo, que su utilización produzca o pueda producir, normalmente, beneficios, (incluyendo no solo el lucro emergente, sino también la cesación del daño o la eliminación o disminución de costes), y que, por tanto, su titularidad, ya sea dominical o en base a otro derecho, incremente el patrimonio preexistente del sujeto que recibe el bien o derecho, entre otros motivos porque el bien o derecho es susceptible de transmisión a tercero, recuperando la sociedad el importe que pagó por el mismo, ya que el bien o derecho ha pasado a integrar el patrimonio de la sociedad que lo recibe como aportación, y

---

170

LUTTER, M., *Kölner Kommentar zum Aktiengesetz*, Band 2,2. Lieferung, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlín, Bonn, München, 1.971, Págs. 179-206.

consecuentemente estando en su patrimonio, ha de ser valorado en el balance representativo del mismo.<sup>171</sup>

Es más, siendo el bien o derecho transmisible a terceros, con un valor patrimonial, el mismo bien o derecho es capaz de hacer frente a los créditos de acreedores frente a la sociedad titular.

### **1-F) APORTACIONES EXCLUIDAS.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.-**

Determinadas posibles aportaciones patrimoniales no cumplen los requisitos de admisibilidad de las mismas para integrar el capital social.

Lógicamente, solo podrán ser incluidos como objeto de aportación aquellos elementos patrimoniales que no sean *extra commercium*, que están fuera del comercio de los hombres.

Así, a título enunciativo podemos referirnos a los derechos personalísimos, cual es el caso del derecho de uso y habitación previsto en el artículo 525 del Código Civil<sup>172</sup>. Del mismo modo no podemos aportar el nombre, en cuanto que es un derecho de la personalidad.

---

<sup>171</sup>

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., en *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit. Págs. 140-141, en un loable estudio de la cuestión, considera que la expresión "susceptibilidad de valoración económica" debe ser interpretada en clave de "recuperabilidad", ocupando el último peldaño en la escala de realizabilidad y permitiendo la aportación de bienes o derecho que no tendrían cabida bajo las formulaciones precedentes. Para que un activo se considerara como recuperable debe tratarse de un activo capaz de ser valorado de forma objetiva y autónoma; susceptible de ser transferido a la sociedad de forma definitiva; y revestido de cierta estabilidad.

<sup>172</sup>

Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título.

También están excluidos de la posibilidad de la aportación los bienes demaniales o de dominio público. Para poder ser aportados los mismos previamente deberían ser desafectados del servicio público al que sirven, mientras tanto son inalienables<sup>173</sup> e inembargables<sup>174</sup>.

No tienen tal consideración las concesiones administrativas demaniales en virtud de las cuales el concesionario adquiere el derecho al uso privativo durante un tiempo determinado sobre bienes de dominio público, ya que tal concesión, como “derecho real administrativo<sup>175</sup>”, es evaluable económicamente y puede ser transmitida a la sociedad, sin merma de la función de garantía del capital social.<sup>176</sup>

Cuestión distinta es la relativa a las concesiones de obras o servicios públicos, ya que la selección del concesionario se hace en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas<sup>177</sup>, conforme a los artículos 73 y siguientes de la misma, predominando en la misma la selección por las características del concesionario, por la clasificación del concesionario en terminología del TRLCAP, lo que implica un *intuitu*

---

<sup>173</sup>

Resolución D.G.R. y N. de 12-9-1.985.

<sup>174</sup>

Artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Bienes absolutamente inembargables.

No serán en absoluto embargables:

- Los bienes que hayan sido declarados inalienables.
- Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.
- Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.
- Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

<sup>175</sup>

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 157.

<sup>176</sup>

ALONSO UREBA, A., *La sociedad mercantil de capital como forma de empresa pública local*, Universidad Complutense, Madrid, 1.988, Págs. 153 a 155.

<sup>177</sup> Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

*personae* que no es trasladable a un tercero. PAZ ARES<sup>178</sup>, mantiene una postura favorable a la admisión de ambos tipos de concesión sobre la base de que la aportación a la sociedad de una concesión de obras o servicios va a proporcionar un beneficio a la receptora de tal concesión en su balance, siendo tales beneficios susceptibles de reservarse y transformarse posteriormente en un aumento gratuito utilizando al efecto el artículo 157 TRLSA.<sup>179</sup>

Tampoco son admisibles las aportaciones de servidumbres prediales independientes del predio al que sirven, al predio dominante.

La mayoría de la doctrina<sup>180</sup> se pronuncia en contra de la admisión de la aportación de cosas o derechos futuros, ya que suponen una supeditación a eventos futuros alejados de la seguridad que necesitan las aportaciones sociales para integrar el capital social. Pero, es más, para que llegue a concretarse la aportación será necesaria la colaboración del aportante, con lo que nos encontramos en una

---

178

PAZ-ARES, C.: *La aportación de uso en las sociedades de capital*, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Tomo II, Civitas, Madrid, 1.996, pág. 42.

179

Artículo 157. Aumento con cargo a reservas.

1. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, las primas de emisión y la reserva legal en la parte que exceda del 10 % del capital ya aumentado.

2. Deberá servir de base a la operación un balance aprobado referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por los auditores de cuentas de la sociedad, o por un auditor a petición de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable.

180

CALAVIA MOLINERO, J.M., *Capital social y aportaciones. Adquisiciones onerosas. Dividendos pasivos*, R.72.150, en Praxis Mercantil, Sociedades Mercantiles (Dirección: R. Jiménez de Parga), Praxis, Barcelona, 1.990, págs. 133 y ss.; VÁZQUEZ GARCÍA, R.J., *Las aportaciones sociales*, en AA. VV.: *La reforma de la sociedad de responsabilidad limitada*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Dykinson, Madrid, 1.994, pág. 202.

problemática similar a la que acaece con la prestación de servicios, lo que implica riesgos que no se estima conveniente que sufra el capital social, que pueden poner en peligro la integridad, esencial del mismo. Incluso, dado que ha de realizarse el informe pericial legalmente previsto, el mismo quedaría supeditado a la efectividad o no de la futura aportación.

Sin embargo, otro sector doctrinal<sup>181</sup>, no encuentra inconvenientes insalvables para la admisión de la aportación de cosas o derechos futuros como contraprestación a la recepción de acciones, *“siempre que existan expectativas fundadas de que el bien o derecho va a existir, y, por ello, va a ingresar en el patrimonio social”*<sup>182</sup>, siempre que no esté sometido a condición, ni se trate de simples ofrecimientos o compromisos de dar, hacer o no hacer, ya que en ese caso no se produce en aumento del patrimonio social.

DÍAZ GÓMEZ<sup>183</sup>, expresa referencias doctrinales, españolas y extranjeras respecto de supuestos concretos de aportaciones no admitidas. Por ejemplo, el compromiso de suministrar bienes a la sociedad a un determinado precio, la promesa de conceder a la sociedad un préstamo (que no sería viable, añade el que suscribe, dado el carácter real del contrato), la promesa de aportar garantía, la asunción de

---

181

VELASCO ALONSO, A., *La Ley de Sociedades Anónimas. Anotaciones y concordancias*, 3ª Edic., Editorial de Derecho Financiero, Madrid, Barcelona, 1.974, pág. 140; BÉRGAMO LLABRÉS, A., *Sociedades Anónimas (Las acciones)*, 3 Tomos, Madrid, 1.970, págs. 520, 521.; CÁMARA, M. DE LA, *Estudios de Derecho Mercantil*, 2ª Edición, Editorial de Derecho Financiero, Eds. de Derecho Reunidas, 1ª Parte, I, Jaén, 1.977, pág. 442.

182

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 160.

183

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Idem*, pág. 163

obligaciones negativas como es la de no competencia, la renuncia a derechos por parte del aportante,.... En estos casos estaríamos ante prestaciones susceptibles de constituirse como prestaciones accesorias, aunque es obvio que pueda darse la circunstancia de que, a pesar de lo anteriormente expuesto, llegara a inscribirse una escritura con aportación que no pudiera reunir tal característica. En ese caso, tal situación habilitaría para instar la nulidad de la aportación y consecuentemente de la atribución de acciones al accionista.

En cualquier caso, estimo, habrá que estar al caso concreto y examinar los precedentes de la D.G.R. y N., así como de la Jurisprudencia para resolver si procede o no la aportación de cosa o derecho futuro, aunque es cierto que en otros tipos de aportaciones admitidas, cual puede ser el caso de los derechos de crédito, existe también cierto nivel de incertidumbre, la cual también acaece en los casos respecto de los dividendos pasivos.

Como antes hemos referido, a tenor del artículo 36,1, inciso segundo del TRLSA, en ningún caso puede ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. El citado precepto incorpora el artículo 7, inciso segundo de la Segunda Directiva Comunitaria, conforme al cual el capital suscrito<sup>184</sup> sólo puede estar constituido por activos susceptibles de evaluación económica, pero también afirma que, estos activos no podrán estar constituidos por compromisos relativos a la ejecución de trabajos o a la prestación de servicios, es decir, por aportaciones impropias, en términos del Profesor GARRIGUES<sup>185</sup>, por contraposición a las aportaciones propias, que son la

---

184

A diferencia de nuestro ordenamiento jurídico que, en lugar de referirse al capital suscrito, especifica que no pueden ser objeto de aportación.

185

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Volumen I, Madrid, 1.976,

dinerarias o las de bienes.

Aunque la exclusión de la aportación del trabajo o los servicios no tuvo aparición en texto legal hasta la adaptación de nuestra legislación societaria a las Directivas comunitarias en materia de sociedades<sup>186</sup>, lo cierto es que implícitamente así venía siendo admitido y reconocido unánimemente por la doctrina tanto española como de allende de nuestras fronteras<sup>187</sup>.

En el Derecho comparado<sup>188</sup> sí encontramos algunas opiniones favorables a la admisión de la industria o la prestación de servicios como aportación válida para la suscripción de acciones en casos como la existencia de un crédito del aportante frente

---

Págs. 334.

186

En la Ley 19/89, de 25 de Julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, cuyo artículo 4º contenía tal disposición en su artículo 32, el cual fue derogado por la Disposición Derogatoria del Real decreto Legislativo 1.564/89 que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

187

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit. Pág. 165, cita al respecto la siguiente doctrina española bajo la derogada LSA de 1.951: GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., pág. 145; RUBIO, J., *Curso de Derecho de Sociedades*, Editorial Derecho Financiero, Madrid, 1.967; BÉRGAMO LLABRÉS, A., *Sociedades Anónimas (Las acciones)*, Op. Cit., págs. 416 y ss.; VELASCO ALONSO, A., *La Ley de Sociedades Anónimas. Anotaciones y concordancias*, Op. Cit., pág. 140; GARRIGUES en GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit. Tomo I, Págs. 343 y 384; CÁMARA M. DE LA, *Estudios de Derecho Mercantil*, Op. Cit., 1ª Parte, I, págs. 454 y ss. Ya con la actual LSA, la siguiente doctrina: QUINTANA CARLO, I., *El capital social*, en el Libro dirigido por ROJO: *La Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, Editorial Cívitas, Madrid, 1.987, pág. 116; BELTRÁN SÁNCHEZ, E., *Hacia un nuevo Derecho de Sociedades Anónimas. Del Anteproyecto de Ley de la Comisión General de Codificación al Proyecto del Gobierno*, RDBB, N° 30, 1.988, pág. 346.; y, SÁNCHEZ ANDRÉS, A., *La acción y los derechos del accionista (artículos 47 a 50 LSA)*, en SÁNCHEZ/MENÉNDEZ/BELTRÁN, T. IV, Vol. 1º, del *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, dirigido por URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA, Editorial Cívitas, Madrid, 1.994, págs. 48 y ss.\*

188

MANARA, U., *Delle società e delle associazioni commerciali*, I, Torino, 1.902, pág. 212; FERRI, G., *Le società*, Unione Tipografico, Editrice Torinese, Torino 1.971, págs. 325 a 327.

a un tercero por servicios prestados.

Las razones de la exclusión son varias, fundamentalmente:

A) No susceptibilidad de valoración económica objetiva, especialmente en el momento de la suscripción, ya que por su propia esencia se trata de una obligación sucesiva y futura, susceptible de variación en su valor<sup>189</sup> con una cuantificación incierta al tiempo de la suscripción. A ello se le pueden formular diversas objeciones como que la expresión legal “*sin embargo*” implica el reconocimiento de que tal valoración económica objetiva es posible, ya que la obligación que asumiría el aportante generaría un crédito de la sociedad frente al mismo, susceptible de ser valorada económicamente<sup>190</sup>, más cuando puede hacerse sin dificultad tal valoración mediante la descripción de la labor a realizar y su posible cuantificación a través de las tablas salariales establecidas al efecto en los convenios colectivos, o en la normativa laboral subsidiaria de aplicación en defecto de cuantificación convencional. Igualmente se achaca a esta exclusión que la dificultad de valoración económica objetiva también la encontramos en otros elementos que sí forman parte de las posibles aportaciones indiscutidas, independientemente de que ha de reconocerse que en toda valoración hay un componente subjetivo.

B) No servir de garantía a los acreedores sociales, a diferencia de lo que ocurre con los demás elementos que son ejecutables al incorporarse al patrimonio de la sociedad y que pueden cumplir la función tuitiva a la que nos referimos. Por ello los

---

189

Cuando se trate de actuaciones incardinables en el marco de relaciones laborales, cuyo valor viene determinado por las tablas de los correspondientes convenios colectivos que regulan la actividad.

190

CÁMARA, M. DE LA, *Estudios de Derecho Mercantil*, Op. Cit., 1ª Parte, I, pág. 455.

distintos legisladores nacionales, salvo el inglés, prohíben que estas “aportaciones” puedan formar parte del capital social, aún cuando sí se admite que puedan constituir “prestaciones accesorias”<sup>191</sup>. En el derecho inglés, se adopta un criterio amplio respecto de la susceptibilidad de valoración económica, admitiendo las aportaciones de servicios y expresamente, en lo que más interesa a este trabajo, el know-how y el good will<sup>192</sup>, entendiéndose por este el elemento “espiritual” o prestigio asociado a una marca por el público consumidor<sup>193</sup>.

Sin embargo, en mi opinión el fundamento de la oposición a la admisión no responde a la realidad, habida cuenta que la responsabilidad del accionista abarca no solo su aportación sino también aquello que se ha obligado a aportar<sup>194</sup>, existiendo un derecho de crédito correspondiente a la valoración de ese trabajo o servicio, susceptible de ello como antes hemos expuesto, por sistemas objetivos consagrados legalmente<sup>195</sup>. Con ello se superan las dificultades referidas a la inexistencia de

---

191

MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones “in natura”, Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Op. Cit., Pág. 747.

192

*Companies Act* de 1.980, Sect. 20, 1ª parte; y también en *Companies Consolidation Legislation*, Sect. 99.

193

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 184

194

Artículo 8 TRLSA. Escritura de constitución.

En la escritura de constitución de la sociedad se expresarán:

.....

- El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el título en que lo haga y el número de acciones atribuidas en pago.

195

Artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

separación entre la aportación y el aportante, y la inexistencia de necesidad de posibilidad de ejercicio de satisfacción coactiva directa en contra de la voluntad del promitente del trabajo o servicio.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no podemos olvidar que existen procedimientos para conseguir que la aportación de servicios sea retribuida con acciones de la sociedad, Así sucederá cuando se haya realizado la aportación de servicios, no antes, y se haya generado un crédito a favor del aportante o prestador de esos servicios, el cual sí entra de dentro de las posibilidades de aportaciones no dinerarias. Pero, reiteramos, ello será con posterioridad a que se haya generado el crédito, no antes<sup>196</sup>.

---

Fuentes de la relación laboral.

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

- Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
- Por los convenios colectivos.
- Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.
- Por los usos y costumbres locales y profesionales.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

<sup>196</sup> Es interesante a estos efectos la sentencia de **TJCE 1992\151**  
Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo

La doctrina española<sup>197</sup> ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones como por otros sistemas<sup>198</sup> los trabajadores pueden obtener acciones sociales, pero no como consecuencia directa de su trabajo, sino indirecta. Es el caso de que la Junta General acuerde repartir beneficios a favor de los trabajadores, ello genera un crédito a favor de los mismos, que, como tal crédito sí pueden constituir, sin problema, una

---

(Pleno), de 16 julio 1992 Meilicke. Cuestión prejudicial. Asunto C-83/1991, **Jurisdicción:** Comunitario.- **Ponente:** Sr. Paul J. G. Kapteyn, cuando afirma: "5.Sin embargo, la jurisprudencia alemana califica determinadas aportaciones dinerarias de "aportaciones no dinerarias encubiertas". Así sucede especialmente con la aportación dineraria precedida o seguida por una operación mediante la cual la sociedad de que se trata paga al suscriptor una suma que permite a dicha sociedad liberarse de una deuda que tenía con el suscriptor. Según la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, semejante aportación no puede considerarse como una aportación dineraria y debe, por consiguiente, sujetarse a las normas particulares aplicables a las aportaciones no dinerarias, con arreglo al artículo 27 de la Aktiengesetz y al artículo 10 de la Segunda Directiva. Si no se cumplen estas normas, la aportación no dineraria encubierta no tiene efecto liberatorio (véase especialmente la sentencia del Bundesgerichtshof de 15 de enero de 1990, II ZR 164/88, DB p. 311; BGHZ 110, p. 47).

6. Esta jurisprudencia ha sido criticada en varias ocasiones por el Sr. M., parte demandante en el asunto principal, especialmente en su libro Die "verschleierte" Sacheinlage: eine deutsche Fehlentwicklung (Schaeffer Verlag, Stuttgart, 1989), presentado junto a las observaciones del Sr. M. ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia. Entiende que esta doctrina jurisprudencial es contraria a la Segunda Directiva y especialmente a su artículo 11, que establece una regulación exhaustiva para evitar que se eludan las disposiciones relativas a las aportaciones no dinerarias."

197

BROSETA PONT, MANUEL, *Manual de Derecho Mercantil*, Op. Cit. págs.

198

Artículo 156. Aumento por compensación de créditos.

1. Solo podrá realizarse un aumento del capital por compensación de créditos cuando concurren los siguientes requisitos:

- Que al menos un 25 % de los créditos a compensar sean líquidos, vencidos y exigibles, y que el vencimiento de los restantes no sea superior a cinco años.
- Que al tiempo de la convocatoria de la junta se ponga a disposición de los accionistas, en la forma establecida en la letra c) del apartado 1 del artículo 144, una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión. Si la sociedad no tuviere un auditor de cuentas, la certificación deberá ser expedida por un auditor a petición de los administradores.

2. Cuando se aumente el capital por conversión de obligaciones en acciones, se aplicará lo establecido en el acuerdo de emisión de las obligaciones.

aportación no dineraria.

También se puede conseguir el mismo fin<sup>199</sup> si existe la previsión estatutaria de que se aumente el capital con cargo a reservas disponibles, que pueden ser estatutarias o voluntarias, y los destinatarios de ese aumento de capital sean los trabajadores, los que obtendrán las acciones aportando su crédito generado por la citada disposición estatutaria y la existencia de las reservas mencionadas.

Lo cierto es que en la actualidad no aparece admitida esa aportación de servicios como parte integrante del capital social, aunque, si se solventaran las dificultades que se alegan como justificación de tal exclusión, es igualmente cierto que nos encontraríamos con la necesidad de una modificación legal importante en el sistema del desembolso de las aportaciones sociales por encontrarnos con un aplazamiento indefinido del desembolso, al ser la prestación de servicios de tracto sucesivo.

### **1-G) EL KNOW-HOW COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS.-**

Dando un paso adelante, cual es el objeto de este trabajo, hemos de plantear unas posibles circunstancias en las que a juicio de que suscribe no se encuentra tan clara la procedencia de la exclusión de la prestación de servicios como objeto de la

---

199

Artículo 157. Aumento con cargo a reservas.

1. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, las primas de emisión y la reserva legal en la parte que exceda del 10 % del capital ya aumentado.

2. Deberá servir de base a la operación un balance aprobado referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por los auditores de cuentas de la sociedad, o por un auditor a petición de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable.

aportación social. Es el caso de que el depositario, el “soporte material”, en cuanto único concededor del know-how, sea una persona física, y el modo de trasladar ese know-how a la sociedad sea precisamente por medio de la “labor” que realiza al efecto esa persona física, es decir que se haya pactado la adquisición del know-how, pero que el modo de aportación sea mediante la labor a prestar en cada caso concreto requerida por el adquirente del know-how. Admitida, como más adelante se verá, la posibilidad de la aportación del know-how a la sociedad, evidentemente nos encontramos con la aportación al patrimonio social de ese know-how por la vía de la prestación del servicio, de la labor que se realiza. Pensemos en la contratación mediante la cual se acuerda la aportación del know-how, consistente en conocimientos secretos comerciales o industriales, que no se entregan en un soporte informático, ni en planos, ni en protocolos de actuación, sino que se pone a disposición de la sociedad receptora, se entrega, se desembolsa, mediante su “suministro” a razón de las necesidades de la receptora por la actuación personal del transmitente del know-how o persona encomendada por él al efecto. Tal hipótesis, aunque desconocida en la realidad actual para el que suscribe, no podemos calificarla como hipótesis de laboratorio, puesto que, (aunque sea adentrarnos en materias venideras), el know-how, el saber hacer, a veces consiste, o a veces implica esa actuación personal, esa prestación de servicios. Es cierto que tal hipótesis implica un grado de confusión entre la prestación de servicios, las prestaciones accesorias y la aportación del know-how al capital social, pero tampoco debemos olvidar que los contratos mercantiles en la mayoría de las ocasiones no se adecuan a instituciones preconcebidas por la legislación, la jurisprudencia o la doctrina, sino a las necesidades de las empresas contratantes y a los pactos concretos a que las referidas empresas han llegado, siendo

labor del legislador, de los tribunales y de la doctrina su estudio para la determinación del régimen a que están sujetos esos pactos o contrataciones, en muchas ocasiones por la aplicación analógica a que se refiere el artículo 4 de nuestro CC<sup>200</sup>.

Hemos de precisar que no nos estamos refiriendo al know-how complementario de una patente, el cual, conforme al artículo 76 LP<sup>201</sup> se ha de poner a disposición del adquirente o licenciatario de la patente, sino al know-how independiente de patente, o cuya transmisión esté excluida mediante el pacto en contrario que admite el citado precepto<sup>202</sup>.

Con la regulación actual entendemos que no cabría más solución que calificar ello como una prestación accesoria.

---

200

Artículo 4.

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

201

Artículo 76.

1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posean y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.
2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

202

Véase respecto de esta materia BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 234 y ss.

## 1-H) TÍTULO DE LA APORTACIÓN.-

La aportación puede ser a título de propiedad<sup>203</sup> o de uso<sup>204</sup>, lo que tiene evidentes repercusiones en cuanto al objeto de este trabajo para lo que posteriormente estudiaremos referido a la cesión y licencia de know-how.

La LSA de 17-7-1.951 guardó silencio al respecto, lo que llevó a parte de nuestra doctrina más autorizada, encabezada por GARRIGUES, a sostener que la aportación había de ser a título de propiedad.

MAMBRILLA<sup>205</sup>, cita sus razones para entender discutible la posibilidad de aportación a título de uso, así:

- A) La práctica imposibilidad de proceder a la liberación o desembolso de los mínimos exigidos legalmente en el momento de la suscripción de las acciones entregadas en contrapartida.
- B) La inadaptabilidad de este tipo de aportaciones para adecuarse a las vicisitudes económicas de la empresa común, ya que el socio tendría derecho a la devolución del bien al momento de la finalización de la empresa, lo que puede superarse sin excesiva dificultad si se hace responder de la aportación por la capitalización del tiempo que falte por transcurrir por la extinción anticipada de la empresa.

---

<sup>203</sup>

Mediante una aportación asimilable a la compraventa, la permuta o la dación en pago, como recoge FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 80 y ss.

<sup>204</sup>

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., pág. 217.

<sup>205</sup>

MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura"*, *Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Op. Cit., Págs. 752 y 753.

- C) La dificultad de insertar en el balance de la sociedad el derecho de uso, aunque pensamos que esta no es realmente una dificultad a la luz de las técnicas contables actuales, y la perfecta posibilidad de su inserción.

Consideramos que es perfectamente posible la aportación a título de uso, no solo por lo dispuesto específicamente como más adelante se expondrá, sino también porque tal posibilidad viene admitida con carácter general por el artículo 480 del Código Civil<sup>206</sup>, que aunque se refiera al usufructuario, puede ser aplicado al nudo propietario utilizando al efecto la aplicación analógica de las normas autorizada por el artículo 4 del CC.

En cualquier caso, ya sea la aportación a título de propiedad o de uso, han de concurrir los requisitos comunes para toda aportación: constituir un elemento patrimonial susceptible de valoración económica. No cabe, como afirmaba GIRÓN TENA<sup>207</sup>, aportar un derecho de uso que se volatilice respecto de los acreedores.

En la escritura de constitución de la sociedad, una de las menciones obligatorias, a tenor de lo establecido en el artículo 8-c del TRLSA es la expresión del “título” al que se hace o se obliga a llevar a cabo la aportación, si bien nuestra D.G.R.y N. ha adoptado un criterio flexible para los casos en que no se concreta

---

<sup>206</sup>

Artículo 480.

Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito, pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola.

<sup>207</sup>

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., pág. 145.

específicamente, permitiendo “deducirlo” de la documentación que se somete a inscripción.<sup>208</sup>

Por su parte, el artículo 133-1 del RRM, conforme lo hacía el artículo 11-4 de la LSA de 17-7-1.951 exige la especificación en la escritura del “título o concepto de la aportación”.<sup>209</sup>

Según el artículo 36,2 TRLSA, que constituye una novedad respecto de la regulación preexistente, resolviendo las discrepancias existentes al respecto de si cabía o no la aportación a título de uso exclusivamente, toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.

---

208

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 20 abril 1998, RJ 1998\3567:**SEGUNDO.**- El problema debatido en torno al segundo de los defectos recurridos consiste en determinar en qué términos debe considerarse cumplido el mandato legal de hacer constar en la escritura el título o concepto en que se realizan las aportaciones no dinerarias, como exigían el artículo 7.7.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953 y el artículo 174.7.º del Reglamento del Registro Mercantil de 1989. Si bien es cierto que en la escritura objeto de calificación no se hace una formulación expresa en el sentido de realizarse la aportación a título de dominio, no lo es menos que en su otorgamiento tercero se contienen una serie de afirmaciones y datos, referentes al título de adquisición, a la aportación de los bienes adquiridos por ese título, y a la valoración de los mismos que, examinados conjuntamente, permiten deducir con absoluta certeza que la aportación se realiza a título de propiedad. Por otra parte, debe estimarse aplicable, por analogía, el artículo 36.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y considerar que la aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo, puesto que se da el requisito de «identidad de razón» que el artículo 4.1 del Código Civil exige para la aplicación analógica de las normas: El régimen jurídico de las aportaciones no dinerarias, en lo que se refiere al título en que se realiza, se deriva de conceptos y exigencias comunes a todos los tipos societarios, aunque luego ofrezcan profundas diferencias en el resto de su normativa.

209

Artículo 133. Aportaciones no dinerarias.

1. Cuando la aportación fuese no dineraria, se describirán en la escritura los bienes o derechos objeto de la aportación, con indicación de sus datos registrales, si los tuviera, el título o concepto de la aportación así como el valor de cada uno de ellos.

.....

Las consecuencias son distintas según se trate de una aportación de dominio o de uso, ya que cuando se transmite la propiedad, esta pasa a ser titularidad de la sociedad, cuando esta tiene personalidad jurídica, o común de los socios, como menciona el artículo 1.674 del Código Civil, cuando la sociedad no tiene personalidad jurídica, cual es el caso de las sociedades civiles en las que se mantienen ocultos los pactos entre los socios.<sup>210</sup>

Cuando la aportación es a título de propiedad, una vez realizada la aportación, el aportante ha cumplido, salvando la responsabilidad por saneamiento y evicción. Pero cuando la aportación es a título de uso, nos encontramos con un contrato de tracto sucesivo, cuya duración es igual al plazo pactado de la aportación del uso, o, en su defecto, toda la vida de la sociedad.

Una vez disuelta la sociedad, el aportante no tendrá derecho a reclamar lo que aportó, sino su cuota correspondiente de liquidación, incluya o no en la misma el bien aportado. Sin embargo, si la aportación fue a título de uso, el aportante, tiene derecho a recuperar el uso de lo aportado, a la restitución del bien, ya que nunca aportó su dominio.

### **1-I) ADQUISICIONES ONEROSAS.-**

Las aportaciones no dinerarias a la sociedad se realizan, no solo mediante su incorporación en el momento fundacional, sino como consecuencia del funcionamiento de la sociedad, a través de adquisiciones onerosas, e incluso utilizando este procedimiento para tratar de burlar el sistema de control de las aportaciones no

---

<sup>210</sup>  
Artículo 1.669 del Código Civil

dinerarias. Piénsese, por ejemplo, en una suscripción de acciones o participaciones, con aportación, desembolso, en metálico, dineraria, seguida, a continuación de una compra de un bien por un precio igual o similar al que ha constituido el objeto de la suscripción, y de la aportación dineraria, bien que pertenece a la misma persona que ha hecho la aportación dineraria, y que se valora por una cuantía superior a la real del mismo. Estaríamos en la misma situación, la sociedad ha recibido, pero posteriormente ha devuelto, un dinero, a cambio de un bien que tiene un valor inferior al del importe del referido numerario. O, incluso se puede cambiar el orden de las operaciones, vender primero el bien a la sociedad por un precio superior al real, y con el importe recibido adquirir las acciones o participaciones. El resultado es el mismo, la sociedad se queda con un bien de valor inferior al importe que ha salido de la sociedad, en beneficio del vendedor del bien, convertido en accionista o partícipe.

Es cierto que, en puridad, ese negocio es nulo a tenor del artículo 1.275 del Código Civil<sup>211</sup>, por existir una causa falsa o ilícita, siendo ilustrativa la doctrina emanada de nuestro Tribunal Supremo respecto de este tipo de negocios, de la cual es fiel exponente la sentencia del Tribunal Supremo, Sala I de lo Civil. Sentencia 240/2002, de 18 de marzo, (BDB TS 2921/2002)<sup>212</sup>, pero, igualmente es cierta la

---

<sup>211</sup>

Artículo 1275.

Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

<sup>212</sup>

..Planteada la simulación absoluta en el Motivo, se subraya que, la Sala que juzga refleja en línea de principio, en cuanto a la simulación absoluta, las tesis sustentadas en numerosas sentencias, S. de 29 de noviembre de 1989 y S. de 18 de julio de 1989, entre otras, sobre que la simulación total o absoluta la llamada -simulatio nuda-, la misma por su naturaleza es esencialmente contraventora de la legalidad, (la cual como es sabido, no esta específicamente regulada o contemplada por nuestro Código Civil), ha sido estructurada por la doctrina más decantada, y frente a la tesis de que pueda ser una manifestación de discordancia entre la voluntad real y declarada - vicio de la voluntad-, debe subsumirse como un supuesto incluíble dentro de

dificultad probatoria que implican este tipo de procedimientos en nuestra práctica forense.

Es por ello que la normativa referida a las aportaciones no dinerarias en el momento fundacional o en la ampliación de capital tiene relación funcional con la correspondiente a las aportaciones no dinerarias, por vía de las adquisiciones

---

la causa del negocio, es decir, la simulación que implica un vicio en la causa negocial, con la sanción de los artículos 1275 y 1276 C.c., y por tanto con la declaración imperativa de nulidad, salvo que se acredite la existencia de otra causa verdadera y lícita; y se puede distinguir una dualidad, o simulación absoluta, cuando el propósito negocial inexiste por completo por carencia de causa -*QUR DEBETUR AUT QUR PACTETUR*- y la relativa que es cuando el negocio aparente o simulado encubre otro real o disimulado, y que la 1ª ostenta una afinidad cuasi pública con los institutos que en su juego operativo se prevalecen de la significativa tutela de la intemporalidad o imprescriptibilidad de aquellas acciones que persiguen la destrucción de lo así 'simulado' y el prevalimiento de la realidad con el desenmascaramiento del negocio de ficción efectuado; y la Sentencia de 13 de octubre de 1987, afirmaba que, como ha declarado la jurisprudencia, son grandes las dificultades que encierra la prueba plena de la simulación de los contratos por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad; lo que obliga, en la totalidad de los casos, a deducir la simulación de la prueba indirecta de las presunciones. El C.c., fiel a la teoría de la causa, regula dos supuestos o clases en cuanto a su falsedad o fingimiento: uno, el más general y operativo en la práctica, en la que la falsa declaración es el fiel exponente de la carencia de causa (*COLOREM HABET, SUBSTANTIAM VERO NULLAM*) y que configura la llamada simulación absoluta, y el otro, aquél en que la declaración represente la cobertura de otro negocio jurídico verdadero y cuya causa participa de tal naturaleza (*COLOREM HABET, SUBSTANTIAM ALTERAM*) y que opera con carta de naturaleza propia bajo la denominación de contrato disimulado o, simplemente, simulación relativa; y asimismo en línea de principio según Ss. de 14 de febrero de 1985, 23 de enero de 1989 y 12 de noviembre de 1989 entre otras, la constitución de tal simulación es una cuestión de hecho que solo cabe atacar por la vía del extinto núm.4 art. 1692 L.E.C., al estar sometido a la libre apreciación del Tribunal; por otro lado, en cuanto a relación causa - motivos en citada Sentencia de 29 de noviembre de 1989: 'como es sabido, a través del art. 1274 se da un supuesto de inexistencia contractual -por falta de causa-; S. 24 de febrero de 1986 y que tal carencia proviene en razón al sentido de la causa inmerso en el art. 1275 el C.c...'; Asimismo, en Sentencia de 1-2-02, se expresa la siguiente línea jurisprudencial evolutiva: "...El problema básico que se suscita es el de la validez o no de la donación de inmueble encubierta en un contrato de compraventa formalizado en escritura pública. No se plantea ninguna discrepancia en relación con la inexistencia de precio que acarrea la falta de causa de la compraventa, por lo que resulta inamovible para la casación la concurrencia de un supuesto de simulación contractual en cuanto que la voluntad exteriorizada por las partes no es de una verdadera compraventa, lo que determina la inexistencia de dicho contrato (arts. 1261. 1262, p. Primero, 1274, 1275 y 1445 CC).

onerosas. Lógicamente al legislador, preocupado por el principio de integración, no le llama la atención la adquisición gratuita, ya que ello no pone en peligro al patrimonio de la sociedad, pero sí puede ponerse en peligro por medio de adquisiciones onerosas, si lo aportado no responde al contravalor que entrega la sociedad.

Esta preocupación es mucho más preponderante en el período inicial de funcionamiento de la sociedad, que se muestra en el artículo 41 del TRLSA<sup>213</sup>, que se corresponde con lo establecido en el artículo 11 de la Directiva 77/91/CEE, pero con un tratamiento más riguroso aún<sup>214</sup>.

---

213

Artículo 41. Adquisiciones onerosas.

1. Las adquisiciones de bienes a título oneroso realizadas por la sociedad dentro de los dos primeros años a partir de su constitución habrán de ser previamente aprobadas por la junta general, siempre que el importe de aquellas exceda de la décima parte del capital social. Con la convocatoria de la junta deberán ponerse a disposición de los accionistas un informe elaborado por los administradores y otro elaborado por uno o varios expertos designados conforme al procedimiento establecido en el artículo 38.
2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la sociedad, ni a las que se verifiquen en Bolsa de Valores o en subasta pública.

214

Artículo 11

1. La adquisición por parte de la sociedad de cualquier activo perteneciente a una persona o a una sociedad mencionada en la letra i ) del artículo 3 , por un contravalor de al menos una décima parte del capital suscrito, será objeto de una verificación y de una publicidad análogas a las previstas en el artículo 10 y se someterá a la aprobación de la junta general cuando esta adquisición tenga lugar antes de la expiración de un plazo fijado por la legislación nacional en al menos dos años a partir del momento de la constitución de la sociedad o del momento de la obtención de la autorización de comenzar sus actividades.

Igualmente, los Estados miembros podrán prever la aplicación de estas disposiciones cuando el activo pertenezca a un accionista o a cualquier otra persona.

2. El apartado 1 no se aplicará ni a las adquisiciones hechas en el marco de las operaciones corrientes de la sociedad , ni a las adquisiciones hechas por iniciativa o bajo control de una autoridad administrativa o judicial, ni a las adquisiciones hechas en bolsa.

El control se establece porque sería, en caso contrario, muy fácil eludir el control y responsabilidades antes referidos, en la fase inicial de la sociedad si la aportación no se hace por vía del procedimiento de constitución o aportación inicial, sino que, inmediatamente después de constituida la sociedad, se realizara la aportación vistiéndola como adquisición onerosa, o en cualquiera de los modos anteriormente referidos, con lo cual el resultado material sería el mismo.

A tal efecto se dispone en el artículo 41 del TRLSA que esas adquisiciones habrán de ser previamente aprobadas por la Junta General<sup>215</sup>, siempre que su importe supere la décima parte del capital social, poniendo, con la convocatoria de la Junta, a disposición de los socios, un informe elaborado por los administradores y otro, que no se exigía en la legislación anterior, elaborado por uno o varios expertos designados por el Registrador Mercantil conforme al procedimiento establecido en el artículo 38 del mismo Texto Legal.

Se ha discutido por la doctrina si la ineficacia de la adquisición hasta que la misma cuente con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41, se debe a que la adquisición, si se ha realizado, queda sometida a la condición suspensiva del cumplimiento de tales requisitos<sup>216</sup>, o si, en cambio, no había adquisición alguna, ni siquiera sometida a condición suspensiva, ya que los administradores carecen de facultades para ello<sup>217</sup>.

---

215

En la regulación precedente se refería la aprobación por la Junta General como requisito *a posteriori*. Hoy, mientras no se cumpla este requisito no se puede proceder a la adquisición.

216

Opinión defendida por BÉRGAMO, citado por GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A., *Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág. 760.

217

Entiendo que no nos encontramos ante una contratación sometida a condición suspensiva, ya que quien no está autorizado para contratar no puede pactar en modo alguno una condición suspensiva, ya que la misma forma parte de la contratación, inexistente en su totalidad. Cuestión distinta es si el acto sería nulo o anulable. Anteriormente la doctrina de la D.G.R.y N. estimaba que era anulable, pero sobre la base de que la legislación anterior no exigía que la autorización fuera con carácter previo como ocurre en la actualidad. Hoy, a pesar de establecer esa prioridad de la aprobación entendemos que debemos seguir considerándolo anulable, al amparo de lo establecido en el artículo 1.259 del Código Civil<sup>218</sup> que establece que el contrato será nulo “... a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la parte contratante”.

Se trataría de un acto confirmable a tenor del artículo 1.310 del CC, al reunir los requisitos del artículo 1.261 CC<sup>219</sup>.

Todo ello salvo que se trate de adquisiciones realizadas en Bolsa o en subasta pública<sup>220</sup>, habida cuenta que se estima que por esos procedimientos la determinación

---

Opinión defendida por DE LA CÁMARA, citado por GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A., en la misma obra y página de la nota precedente.

<sup>218</sup> Artículo 1.259 CC: Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.

<sup>219</sup>

Artículo 1261.

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

- Consentimiento de los contratantes.
- Objeto cierto que sea materia del contrato.
- Causa de la obligación que se establezca.

Artículo 1310.

Sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261.

del precio será la real y no podrá distorsionarse al estar presididas tales actuaciones por los principios de publicidad y concurrencia.

Tampoco se aplica este régimen a las *operaciones ordinarias*, entendiéndose por tales las que entran dentro del giro o tráfico de la empresa, lo cual a juicio del que suscribe, no soluciona el problema ya que deja la vía abierta a que por ese método se puedan producir confabulaciones que deterioren la solvencia patrimonial de la sociedad, por la propia extensión del precepto que posibilitaría que, por ejemplo, se pudieran adquirir inmuebles aunque el objeto social no fuera ese, con la excusa de que son necesarios para el funcionamiento, giro o tráfico de la sociedad. Entendemos que la calificación negativa a la inscripción por parte del Registrador de la Propiedad sólo va a proceder en el caso de que se trate de una operación excluida en el objeto social.

En lo que a este trabajo más específicamente respecta, evidentemente que podrá adquirirse el know-how sin las limitaciones del artículo 41 aún en el caso de no estar previsto ello en el objeto social y no figurar expresamente como actividad propia del giro o tráfico, ya que por la propia naturaleza del know-how no puede por menos que estimarse conveniente su adquisición en beneficio del giro o tráfico empresarial, usando al efecto de la teoría de los actos accesorios o complementarios del objeto social no realizados con habitualidad, y, además, nos encontramos con la circunstancia de que tal transmisión no constará en registro alguno de cuya calificación pueda depender.

Sin embargo, el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada no contempla ningún tipo de control especial para las adquisiciones onerosas realizadas durante los dos primeros años de vida de la sociedad, lo cual ocasiona el peligro

---

220

En la legislación anterior no existían estas excepciones.

manifiesto que acabamos de referir, más manifiesto aún si tenemos en cuenta la inaplicabilidad de los dictados del TRLSA a las sociedades de responsabilidad limitada, a tenor de la Exposición de Motivos de la Ley 2/95 LSRL, cuando afirma: *“La pretensión de ofrecer un marco jurídico adecuado para esta forma social exime de introducir en la Ley la previsión del derecho supletorio aplicable, cuya inutilidad e insuficiencia habían sido reiteradamente denunciadas bajo la vigencia del derecho anterior. Ciertamente, en algunas materias el texto legal reproduce -a veces, con precisiones técnicas- determinados preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas, o contiene remisiones a concretos artículos de la misma. Pero ni esta Ley, ni cualquier otra mercantil especial, tienen el carácter de derecho supletorio.”*

BERCOVITZ<sup>221</sup>, entiende que ello tiene su base en la mayor flexibilidad con que el legislador ha querido dotar el funcionamiento de la sociedad limitada, pero que ello, esa libertad inicial de la sociedad permite burlar las garantías establecidas en el artículo 21 LSRL, por lo que es criticable la ausencia de una norma similar al artículo 41 del TRLSA en la LSRL.

### **1-J) APORTACIÓN DEL KNOW-HOW.-**

Evidentemente la problemática que anteriormente hemos estudiado tiene su razón de ser en la que concierne al know-how como objeto de la aportación a la sociedad, como contraprestación por la recepción del capital social correspondiente al aportante en

---

<sup>221</sup>

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 459

equivalencia al valor del know-how.

Han existido diversos autores que se han opuesto a la posibilidad de aportación del know-how para que integre parte del capital social. Unos<sup>222</sup>, sobre la base de que el procedimiento de valoración establecido por la 2ª Directiva, que implica un informe descriptivo, es incompatible con la naturaleza esencial secreta del know-how, ya que si se difunde, pierde su razón de ser o su propia esencia sufre un gran detrimento en su valor económico, estando tal valor económico sujeto a variaciones imprevistas e imprevisibles, que hacen imposible una prudente apreciación del mismo en el momento de la estimación de su valor.

Tal objeción viene motivada por una concepción demasiado estricta del contenido y la forma del referido informe, ya que es posible que contenga la descripción necesaria sin hacer perder el carácter de secreto del know-how, ya que bastará al efecto con que el experto describa la conducta necesaria para que tenga lugar la efectiva transmisión a la sociedad, así como las ventajas que la aportación le reportará.

Otra de las dificultades expuestas fue la del difícil emplazamiento del know-how en las categorías tradicionales de bienes o servicios. No se puede calificar como servicio, dentro del concepto típico del mismo, ya que ello nos lleva a la prohibición del artículo 36 TRLSA.

La doctrina tradicional recondujo el contrato de know-how al ámbito del amplio género de la *locatio operis*, sobre la base de que el contrato mediante el cual el cedente se obliga a la transmisión de la información que posee es un contrato de hacer, pero ello

---

222

PORTALE, *I conferimenti in natura atipici nella S.p.A.*, Milán, 1.974, Pág.3, Nota 6; MANFREDONIA, *La formazione del capitale sociale e l,art. 7 delle II direttiva*, en *La Seconda Directiva Cee in materia societaria*, Págs. 57 y ss.

no resuelve el problema, por lo que ha de entenderse que el contrato tiene una naturaleza atípica y compleja ya que contiene prestaciones que exceden de los ámbitos anteriormente citados.

En palabras de DÍAZ GÓMEZ<sup>223</sup>, *“los acreedores de una sociedad dotada de know-how, por la trascendencia económica del mismo pueden tener mayores expectativas de cobro que los de otras sociedades provistas de bienes, que, a pesar de ser expropiables, carecieran de valor si la sociedad los enajenase”*.

Pero no solo ello, sino que, además, hemos de considerar que el know-how aportado es recuperable, si tenemos en cuenta que la sociedad puede ver resarcido su valor mediante la cesión o licencia del know-how, operaciones que puede realizar una vez que el know-how ha ingresado en su patrimonio. Incluso en el caso de un procedimiento concursal no existe inconveniente, tanto para incluir el valor del know-how en el activo de la empresa como para la adjudicación a un acreedor en caso de liquidación, aunque para ello se haya de solventar la dificultad, más material que jurídica, de la posibilidad de aprehensión coactiva del know-how para el caso de que el mismo no esté incorporado a un elemento material susceptible de tal aprehensión.

Planteará dificultades la valoración del know-how, ya que el mismo va en íntima relación a la susceptibilidad de utilización por el sujeto que lo va a adquirir dada la actividad a que el mismo se dedique, que puede hacer que un know-how de trascendental importancia para una empresa sea irrelevante para otra.

Respecto del know-how no existe un valor orientativo del mismo, fijado por un tercero objetivamente al que podamos remitirnos, ni es susceptible de determinación

---

223

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 90.

atendiendo a las reglas de mercado, por lo que evidentemente se parte de conjeturas, más teniendo en cuenta que no son activos de frecuente contratación, son “muy aleatorios, sujetos a grandes riesgos y con una vida siempre efímera. El experto habrá de considerar para su valoración múltiples variables, incluida la presente “rentabilidad” de la empresa en la que los bienes están empleados o se pretenden emplear, y recurrir, cuando sea necesario, a cálculos actuariales”<sup>224</sup>.

Pero esa circunstancia no solo se aprecia en el know-how sino también en otros bienes o derechos. Piénsese por ejemplo en la adquisición de una maquinaria expresamente concebida para una actividad ajena a la que es objeto de la actividad empresarial del adquirente; o al caso de un derecho adquirido por un tercero que no tiene necesidad de él, ni le es conveniente su ejercicio.

No todos los bienes susceptibles de ejecución tienen un valor objetivo de mercado, ni tienen un valor intrínseco y permanente. El hecho de que estas connotaciones aparezcan con mayor grado en el know-how no le puede hacer perder su carácter de enajenable, realizable o ejecutable individual o universalmente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, hemos de hacer una precisión, cual es que en el know-how hemos de distinguir aquello que son conocimientos técnicos susceptibles de ser transmitidos conforme a lo referido, de aquella actividad de exhibición o demostración del know-how, lo que comúnmente se viene denominando como show how<sup>225</sup>, que constituye una obligación de hacer, la cual entendemos no participa de las notas antes mencionadas en lo que se refiere a su ejecución, carencia de participación

---

224

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 269.

225

“Demostrar como”

que les veda la susceptibilidad de aportación si no va unida a una serie de garantías, incluso cláusulas penales, aplicables en caso de no llevarse a cabo la actividad complementaria del know-how en sentido estricto.

La misma consideración habría de hacerse de las habilidades técnicas acumuladas por la experiencia en la utilización del know-how, ya que estas tienen un carácter personalísimo e intransferible a persona distinta del sujeto que las viene ejecutando que hacen que un tercero, carente de tal nivel de experiencia en la utilización, no sea capaz de llevarlas a cabo, ni por vía de ejecución forzosa se pueden transferir.

Por tanto, entendemos que el know-how, si bien planteando dificultades por su especial naturaleza, dado que estas se pueden solventar o no son absolutamente esenciales, es aportable, transmisible y sujeto a ejecución individual o general, así como susceptible de expropiación y ello no solo con el carácter de definitivo, sino que la transmisión por vía voluntaria o la ejecución, o la expropiación pueden tener por objeto el pleno dominio temporal del know-how o un derecho a la utilización durante un determinado periodo de tiempo del mismo, es decir el know-how no solo es transmisible mediante la cesión del mismo, sino también mediante su licencia, como nos hemos encargado de poner de manifiesto en otros apartados de este trabajo. Es por ello que se puede ceder el know-how y recibir como contraprestación acciones o participaciones, ya sea a título definitivo o mediante la licencia del mismo que proporcione el derecho al uso durante un determinado periodo de tiempo al adquirente.

Al término de la relación entre el aportante y la sociedad, el know-how quedará en propiedad de la sociedad si ha sido mediante una cesión, o seguirá teniendo derecho la sociedad a su utilización por el tiempo que falte hasta el transcurso total del pactado en la licencia, pudiendo quedar sin efecto los pactos adicionales que se hayan suscrito en

orden a la no concurrencia, exclusiva, etc., frecuentes en las transmisiones de know-how. Pero, estimamos que estas cuestiones se plantearán en pocas ocasiones dada la naturaleza de absoluta temporalidad breve que el know-how comporta, por lo que, lo normal, será que ese know-how haya quedado obsoleto al tiempo de cesar la relación socio-sociedad.

Una vez resueltas las connotaciones doctrinales de la cuestión, volviendo al ámbito estricto del derecho positivo, como antes hemos referido, en el ámbito comunitario, la Comisión, en su Comentario anexo a la Propuesta de artículo 10 de la Segunda Directiva, que hoy es el artículo 7 de la misma, se mostró absolutamente favorable a la admisión del know-how como objeto de aportación a la sociedad<sup>226</sup>, ya que el artículo 10 establecía que “*el capital suscrito no puede estar constituido por aportaciones no realizables*”. Pero el Comentario argumenta que tal dicción no constituye obstáculo para que pueda convertirse en acciones la aportación del know-how, aunque reconoce que ha de tenerse en cuenta que la regulación concreta de cada país es muy diversa. El Comité Económico y Social, al emitir su dictamen deja constancia que “*cuando se trata de aportaciones in natura bajo forma de know-how, éstas deben ser consideradas en todo caso aportaciones utilizables*”. Quizás por esos temores o prevenciones respecto del know-how, en la redacción definitiva de lo que hoy es el artículo 7 de la Segunda Directiva, no se especifica que las aportaciones han de ser

---

226

OLIVIERI, G., *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della Seconda Direttiva comunitaria in materia di società*, Riv. Soc., 1.987, fasc. 1º, Enero-Febrero, págs. 165 a 172; IANNUZZI, M., *Osservazioni sul progetto di seconda direttiva in tema di armonizzazione del diritto societario*, Riv. Soc. 1.971, págs. 636 a 656;  
ANGELICI, C., *Diritto delle società e attuazione della 2ª Direttiva CEE. Inquadramento della direttiva negli ordinamenti dei Paesi CEE*, Riv. Dir. Civ. A.986, I, págs. 549 a 563.

realizables, para no entrar en la polémica de si concurre tal característica o no en el know-how.

En nuestro país, la amplitud de la formula fijada en el artículo 36,1 del TRLSA permite estimar posible la aportación de una gran gama de bienes y/o derechos, independientemente de los enunciados en el artículo 39, que, no olvidemos, se refiere a soluciones concretas a adoptar respecto de algunas de las posibles aportaciones, por considerarlas “más frecuentes o importantes o por estimar que merecen un régimen específico..., ya que la Ley no menciona todas las aportaciones posibles. Caben otras distintas de las señaladas, siempre que sirvan para integrar el patrimonio de la sociedad. Podemos citar como ejemplo, por su frecuencia e importancia,... la aportación de derechos de propiedad industrial que, como se sabe, son transmisibles”<sup>227</sup>. Tanto a la luz de la antigua LSA como del TRLSA se ha admitido la citada viabilidad<sup>228</sup>, por su aptitud para ser transmitidos.

El artículo 175 TRLSA, anteriormente referido, establece la estructura (esquema en término legal), del balance, contemplando en su apartado b) del Activo, el Inmovilizado, y en el apartado II del mismo, el Inmovilizado Inmaterial, el cual tiene su contenido descrito en el artículo 176 TRLSA , conforme al cual, entre otros, se contienen los Gastos de Investigación y Desarrollo y especialmente en lo que

---

227

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Clases de Fundación. Aportaciones sociales*, en *Derecho Mercantil*, Op. Cit., pág. 280.

228

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Tratado de Derecho Mercantil*, Op. Cit., págs. 445, y 446; Idem en GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Tomo II Págs. 355 y 356; VELASCO ALONSO, A., *La Ley de Sociedades Anónimas. Anotaciones y concordancias*, Op. Cit., pág. 140; CALAVIA MOLINERO, J.M., *Capital social y aportaciones. Adquisiciones onerosas. Dividendos pasivos*, Op. Cit., págs. 152, 155 y 156; VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Op. Cit. t. I, Vol. 2, pág. 433.

concierno a este trabajo las concesiones, patentes, licencias, marcas, así como los derechos y bienes similares, si han sido adquiridos a título oneroso ..., o creados por la propia empresa.

La expresión “bienes y derechos”, entre los que se encuentra el know-how, procede de los artículos 9 y 10 de la Cuarta Directiva CEE<sup>229</sup>, pero tal inclusión, ciertamente, ha estado rodeada de polémica doctrinal, fruto indudable de la propia indeterminación en los textos de diversas organizaciones internacionales, del concepto y definición del know-how, al que nos referiremos profusamente más adelante en este mismo trabajo.

Sí es claro que nos estamos refiriendo a conocimientos de índole tanto industrial como comercial. No parece tan claro, a juicio del que suscribe, y es esencial para el objeto de este trabajo, la nota que se ha determinado característica del know-how de que esos conocimientos sean secretos, y ello por una indudable razón, cual es que nos estamos refiriendo a “saber hacer”, y podemos saber los procedimientos, las técnicas, los esquemas, pero puede que no sepamos aplicarlos, que no sepamos “hacerlo”. Para GÓMEZ SEGADE<sup>230</sup>, en este caso no podemos aportarlo a la sociedad en cuanto que no se trata de algo secreto, lo que ocasionaría encontrarnos más ante la prestación de un servicio, más que ante la transmisión de un bien.

También es claro que el contenido del know-how ha de tener una repercusión patrimonial para la empresa que obtiene y utiliza esos conocimientos, que consigue una

---

229

De 25 de Julio de 1.978, DOCE N° L 222/11, de 14 de Abril de 1.978, basada en la letra g del apartado 3 del artículo 54 del Tratado relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (78/660/CEE).

230

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Madrid 1.974, Págs. 136 y 150.

posición de ventaja frente a sus competidores, para los cuales es una aspiración contar con ese “saber hacer”.

Hoy la inmensa mayoría de la doctrina, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras se muestra absolutamente favorable a la posibilidad de la aportación del know-how al capital de las sociedades<sup>231</sup>. Se llega a tal conclusión por entender que el know-how es un bien inmaterial pero patrimonial, incardinable en el balance de la sociedad, como hemos referido anteriormente, que implica, su llegada, un aumento patrimonial de la sociedad, siendo susceptible ser transmitido o utilizado por los acreedores para la satisfacción de sus créditos mediante procedimientos de ejecución, y ello independientemente de que la transmisión lo sea con carácter definitivo, mediante la cesión, o transitorio, mediante la licencia<sup>232</sup>.

Sin perjuicio de ello, en aras del principio de efectividad del capital social, y para evitar que sea una “aportación evanescente<sup>233</sup>” se debe aplicar con especial rigor la normativa establecida para las aportaciones *in natura*, aunque dentro de las mismas sea especialmente problemática la concerniente a la descripción<sup>234</sup> en el informe del experto,

---

231

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 113 y ss. y pág. 162

232

IANNUZZI, M., en *Osservazioni sul progetto di seconda direttiva in tema si armonizzazione del diritto societario*, Op. Cit., pág. 645, afirma: “...es deseable, que, en el marco de la vital exigencia de favorecer en todo el territorio de la Comunidad el indispensable incremento del potencial tecnológico de las empresas, el problema de la susceptibilidad de aportación del know-how se resuelva positiva y unitariamente en todos los países de la Comunidad”.

233

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 116.

234

Cuando el objeto de la aportación sean bienes inscribibles en un Registro, la

ya que no podemos olvidar que nos encontramos, como mínimo en la mayoría de los casos, ante un “secreto”, que pierde su carácter al ser divulgado. Algunos autores entienden que, para obviar tal dificultad, la descripción del know-how sea de carácter tan somero<sup>235</sup> que permita el mantenimiento del secreto, pero ello dependerá de la propia naturaleza del know-how en cuestión, es decir, que permita o no para su correcta identificación y valoración esa descripción somera, ya que, en caso contrario, y aquí enlazamos con la esencia de este trabajo, la aportación habría necesariamente de realizarse por la vía de la prestación accesoria<sup>236</sup>. Esta dificultad existe por la idiosincrasia del know-how, por la dificultad de la descripción de un saber hacer, que, en ocasiones, requiere de una actuación personal además de la aportación, cuando no de una actualización.

En cualquiera de los casos, hemos de dejar claro que la necesidad de descripción, con los datos registrales, si los tiene, procede también en los casos en que el desembolso resulte aplazado, conforme a lo establecido en el artículo 40-2 TRLSA<sup>237</sup>.

---

descripción del bien ha de contener como mínimo los datos que vengan exigidos en la legislación registral aplicable al bien para posibilitar la inscripción del mismo, como expuso la Resolución de la D.G.R.y N. de 8-4-1.981.

<sup>235</sup>

Permitida por el criterio flexible adoptado por la D.G.R. y N. ya desde resoluciones de 15-1-1.945, 8-4-1.981, 9-4-1.986, ...

<sup>236</sup>

CALAVIA/MOLINERO/CABANAS TREJO/JIMÉNEZ DE PARGA, *Todo sobre la constitución y adaptación de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*, Praxis, Barcelona, 1.990, pág. 76; y GARRIDO DE PALMA/SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La sociedad anónima en sus principios configuradores*, AA.VV.:*Estudios sobre la sociedad anónima*, dirigidos por GARRIDO DE PALMA, Cívitas, Madrid, 1.991, pág. 27, nota 7.

<sup>237</sup>

...2. Cuando el desembolso se efectúe, total o parcialmente, mediante aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, además, su valor, y si los futuros desembolsos se efectuarán en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias.

En este último caso, se determinará su naturaleza, valor y contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo de su

Conectada con la anterior problemática citada se encuentra la relativa a la necesidad del mantenimiento del valor patrimonial del know-how aportado, que podría perderse si se transmite el mismo a favor de otras personas, que adquieren los conocimientos técnicos objeto del know-how, lo que va en detrimento del mismo y a la pérdida del valor patrimonial que tuvo el mismo al tiempo de su inicial transmisión, ya que el carácter secreto para terceros es lo que le inserta su valor patrimonial. Del mismo modo es argumentable que ese valor se puede perder si el transmitente continua usando del know-how, y, sin perjuicio de que más adelante trataremos con mayor detenimiento el tema al discernir sobre la cesión y la licencia de know-how, parece lógico pensar que suponga una disminución de su valor si el mismo es usado también por el que lo transmitió definitiva o temporalmente. Por tal motivo, hemos de estimar que la aportación del know-how requiere de colaboración futura por parte del aportante para su real efectividad, sin que ello sea obstáculo al efecto, ya que incluso tal argumento se ha utilizado como soporte para la validez de otro tipo de aportaciones como es el caso de la aportación de bien o derecho futuro.<sup>238</sup>

Por tanto, podemos concluir que la mayoría de la doctrina, con apoyo legal expreso, nacional y comunitario, se pronuncia a favor de la admisibilidad de la aportación del know-how, pero este, puede tener mayor o menor amplitud, siendo el caso de poder incluir prestaciones de asistencia técnica futura o de formación del personal del adquirente, con lo que llegamos a la linde con la frontera de la prestación de servicios y

---

desembolso, que no podrá exceder de cinco años desde la constitución de la sociedad. Deberá mencionarse además el cumplimiento de las formalidades previstas para estas aportaciones en los artículos anteriores.

238

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 162

no de la aportación del know-how<sup>239</sup>.

## **1-K) APORTACIONES NO DINERARIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE FUNDACIÓN SUCESIVA.**

Hemos de reconocer que a esta parte de la materia objeto de este trabajo le vamos a dedicar menos atención, pero ello fundamentalmente motivado por la escasa aplicación práctica que este procedimiento de fundación tiene en la actualidad en relación con el número de fundaciones simultaneas.

Este sistema de fundación, junto a la fundación simultanea, aparece previsto en el artículo 13 del TRLSA, como procedimiento para la suscripción pública de las acciones, por contraposición a la fundación simultanea que se produce en un solo acto, por convenio entre los fundadores.

Por ende, ambos procedimientos presentan diferencias, añadiéndose especialidades en el procedimiento de fundación sucesiva respecto de la fundación simultánea y ello también se aprecia en lo que a nuestra materia concierne.

El artículo 20 TRLSA dispone en cuanto al Programa de Fundación, por suscripción pública, que deberá estar depositado en el Registro Mercantil y enviarse una copia del mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debiendo contener una serie de menciones obligatorias, y entre ellas, para el caso de que se proyecten

---

239

VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, t. I, Vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial). Op. Cit., pág. 433; LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Clases de Fundación. Aportaciones sociales*, en Derecho Mercantil, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J., Op. Cit., pág. 280; MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, Bosch, 1.989, pp. 168 a 175

aportaciones no dinerarias, en una o en varias veces, la mención suficiente de su naturaleza y valor, del momento o momentos en que deban efectuarse y, por último, del nombre o denominación social de los aportantes. En todo caso, se mencionará expresamente el lugar en que estarán a disposición de los suscriptores la memoria explicativa (no requerida en el caso de la fundación simultánea) y el informe técnico sobre la valoración previsto en el artículo 38. Hay otra diferencia respecto del procedimiento de fundación simultánea, ya que en esta el informe de los expertos que han de valorar las aportaciones no dinerarias se incorpora a la escritura de constitución, pero, obviamente, en el procedimiento de fundación sucesiva, el informe ha de entregarse previamente para poder incorporarlo al programa de fundación.

Será la Junta constituyente de la sociedad la que deba aprobar, en su caso, la valoración de las aportaciones no dinerarias. Esta Junta, conforme al artículo 25 TRLSA, se deberá convocar en el plazo máximo de seis meses contados a partir del depósito del programa de fundación y del folleto informativo en el Registro Mercantil, por los promotores, mediante carta certificada y con quince días de antelación, como mínimo, a cada uno de los suscriptores de las acciones.

Conforme al artículo 27.2 TRLSA, en la Junta constituyente los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, al menos, por la cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen, como mínimo, la cuarta parte del capital suscrito, pero, para salvar los problemas que se pueden plantear en caso de que haya aportaciones no dinerarias que supongan más de  $\frac{3}{4}$  del capital social, y dado que los interesados, los aportantes, no pueden votar los acuerdos de valoración de sus aportaciones, sí en las de los demás, bastará la mayoría de los votos restantes para la

adopción de acuerdos<sup>240</sup>.

Podría darse el caso de que no se aprobara el valor de las aportaciones no dinerarias, lo que implicaría la modificación del programa de fundación. En ese caso se exige que el acuerdo sea adoptado por unanimidad, lo que parece de obvia procedencia, pues se requiere el consentimiento del titular de la aportación no dineraria para modificar el valor de la misma.

Conforme al artículo 32 TRLSA, los promotores responden solidariamente frente a la sociedad y frente a terceros entre otros extremos, de la realidad y la efectiva entrega a la sociedad de las aportaciones no dinerarias.

#### **1-L) APORTACIONES EN LA SOCIEDAD EUROPEA.-**

Aunque evidentemente el tratamiento de la sociedad europea requiere dedicarse exclusivamente al mismo en monografía al efecto, dada su reciente entrada en vigor, Octubre de 2.004, no podemos por menos que referirnos al Reglamento (CE) N° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea<sup>241</sup>, ya que en el mismo también encontramos los principios que rigen las aportaciones no dinerarias en nuestro Derecho de Sociedades, más cuando nuestras estructuras económicas configuran sociedades que van más allá

---

240

GARRIGUES, en GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., págs. 318-319, entiende que ello no le impide votar en la Junta constituyente para la aprobación de aportaciones no dinerarias correspondientes a otros suscriptores, pero no en las suyas aún cuando su pretensión de voto lo sea en base a las acciones suscritas con aportaciones dinerarias o como mandatario de otro titular de acciones adquiridas con aportación dineraria.

241

Diario Oficial n° L 294 de 10/11/2001, Págs. 1 a 21.

de la satisfacción de necesidades puramente locales y se plantean sus actividades a escala comunitaria y ello fundamentalmente mediante la unión de sus fuerzas con operaciones de concentración y fusión, necesarias a pesar de las Directivas propugnadas por el artículo 44 del Tratado, que no impiden que las empresas sometidas a ordenamientos jurídicos diferentes estén en la obligación de escoger una forma de sociedad regulada por un ordenamiento jurídico nacional determinado, distorsionándose la realidad jurídica respecto de la realidad extrajurídica. Por ello han de existir, junto a las sociedades de Derecho nacional, sociedades cuya formación y funcionamiento estén regulados por un Reglamento de Derecho comunitario, directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Con el citado Reglamento se posibilita la creación y la gestión de sociedades de dimensión europea, sin las dificultades que implican las diferencias de legislaciones nacionales. Con el Reglamento se va a permitir que puedan constituirse sociedades europeas compuestas de sociedades de Estados miembros diferentes que se fusionen o creen una sociedad holding, válida para ofrecer a sociedades y otras personas jurídicas que ejerzan una actividad económica y que estén sometidas a la legislación de Estados miembros diferentes la posibilidad de crear filiales comunes. Igualmente que una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, en nuestro caso, pueda transformarse en sociedad europea sin pasar por la disolución, cuando esta sociedad tenga su domicilio y su administración central en territorio inserto en la Comunidad y una filial en un Estado miembro distinto del de su domicilio.

En lo que a las aportaciones se refiere, como decíamos, este Reglamento aparece iluminado por la misma preocupación que encontramos en el legislador español respecto de la integración del capital social, a fin de que, contra la entrega del

mismo, representado por sus acciones o participaciones, la sociedad, también la europea (SE) reciba bienes o derechos que tengan un valor igual o superior al que representa la cifra de capital social que es la contraprestación de tal aportación.

Estas sociedades, cuyo capital no podrá ser inferior a 120.000€<sup>242</sup>, cuando el artículo 8 del Reglamento permite el traslado de su domicilio social a otro Estado miembro, sin disolución, exige que el órgano de dirección o de administración deberá elaborar un proyecto de traslado, que incluirá, entre otros extremos todo tipo de derechos previstos para la protección de accionistas y/o acreedores, realizando un informe en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos del traslado y se expongan las consecuencias de dicho traslado para los accionistas, los acreedores y los trabajadores, teniendo los accionistas y acreedores, durante al menos un mes antes de la junta general que deba pronunciarse sobre el traslado, el derecho de examinar, en el domicilio social de la SE, la propuesta de traslado y el informe referido, así como el derecho de obtener gratuitamente, si así lo solicitaren, copias de dichos documentos.

La SE deberá demostrar que, por lo que respecta a cualquier obligación contraída con anterioridad a la publicación del proyecto de traslado, los intereses de acreedores y titulares de otros derechos en relación con la SE (incluidos los de organismos públicos) han quedado debidamente protegidos de conformidad con lo estipulado por el Estado miembro en el que la SE tenga su domicilio social antes del traslado.

---

<sup>242</sup> Artículo 4 del Reglamento

Para su constitución, la SE se registrará por la legislación aplicable a las sociedades anónimas del Estado en que la SE fije su domicilio social<sup>243</sup>, con lo cual, las normas sobre aportaciones no dinerarias y sobre prestaciones accesorias previstas en nuestra legislación societaria son aplicables a la SE en tal caso.

Conforme al artículo 29 del Reglamento, tanto en los casos de fusión de sociedades por absorción, como en los casos del apartado 2 del artículo 17 se producirá ipso iure y simultáneamente el efecto de la transmisión universal a la nueva SE de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionen, con lo cual, evidentemente, las aportaciones no dinerarias realizadas para las sociedades originarias, pasan a ser tituladas por la SE.

Para los casos de transformación de una sociedad anónima existente en SE, conforme al artículo 37<sup>244</sup> del Reglamento, el órgano de dirección o de administración de la sociedad establecerá un proyecto de transformación y un informe en el que se explicarán y justificarán los aspectos jurídicos y económicos de la transformación y se indicarán las consecuencias que supondrá para los accionistas y para los trabajadores la adopción de la forma de SE.

---

<sup>243</sup> Artículo 15 del Reglamento

<sup>244</sup>

Transformación de una sociedad anónima existente en SE. Artículo 37

1. Podrá constituirse una SE de conformidad con el apartado 4 del artículo 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, la transformación de una sociedad anónima en SE no producirá su disolución ni la creación de una nueva persona jurídica.

3. De conformidad con el artículo 8, el domicilio social de la SE no podrá trasladarse de un Estado miembro a otro con motivo de la transformación.

4. El órgano de dirección o de administración de la sociedad de que se trate establecerá un proyecto de transformación y un informe en el que se explicarán y justificarán los aspectos jurídicos y económicos de la transformación y se indicarán las consecuencias que supondrá para los accionistas y para los trabajadores la adopción de la forma de SE.

.....

Antes de la celebración de la junta general que acuerde ello, uno o más peritos independientes designados o autorizados, con arreglo a las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación del artículo 10 de la Directiva 78/855/CEE, por una autoridad judicial o administrativa del Estado miembro del domicilio de la sociedad que se transforma en SE, certificarán, de conformidad con la Segunda Directiva, *mutatis mutandis*, que la sociedad dispone de activos netos que corresponden, como mínimo, al capital aumentado con las reservas que la legislación o los estatutos no permitan distribuir.

Evidentemente tal precepto no tiene otra razón de ser que el mismo principio de integridad del capital social que venimos comentando anteriormente, ya que, también al legislador comunitario le preocupa que las aportaciones a la sociedad no respondan a la realidad del capital nominal que la misma expone a sus accionistas y a sus acreedores, incluida la Hacienda Pública. Además, ese activo se encuentra matizado, ya que, como consecuencia del funcionamiento de la sociedad, si ha sido próspero, se habrán constituido unas reservas, además del capital social que hagan que la participación de los socios en el patrimonio social sea superior a la cifra que expresa el capital social.

Dado que la Se es reversible, conforme al artículo 66 del Reglamento para transformarse en sociedad nacional, una vez que hayan transcurrido dos años desde su inscripción en el Registro y hayan sido aprobadas las dos primeras cuentas anuales, el citado precepto establece en el citado artículo que el órgano de dirección o de administración de la SE elaborará un proyecto de transformación y un informe que explique y motive los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para los accionistas y para los trabajadores la

adopción de la forma de sociedad anónima. Además, con anterioridad a la junta general que vaya a adoptar el acuerdo uno o más peritos independientes certificarán, de nuevo, que la sociedad dispone de activos equivalentes por lo menos al capital.

## **1-M) DIVIDENDOS PASIVOS.-**

### **1-M)a) En la constitución de la sociedad.-**

Antes de promulgarse la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la doctrina se encontraba dividida respecto de la posibilidad de que la aportación no dineraria fuera cumplimentada mediante sucesivas entregas parciales, pero en la actualidad, conforme a lo establecido en los artículos 40-2 TRLSA y 134 RRM<sup>245</sup>, la satisfacción

---

245

Artículo 40. Verificación del desembolso.

1. En todo caso, ante el Notario autorizante, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias, mediante exhibición y entrega de sus resguardos de depósito a nombre de la sociedad en entidad de crédito, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella. Esta circunstancia se expresará en las escrituras de constitución y de aumento del capital, así como en las que consten los sucesivos desembolsos.

2. Cuando el desembolso se efectúe, total o parcialmente, mediante aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, además, su valor, y si los futuros desembolsos se efectuarán en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias.

En este último caso, se determinará su naturaleza, valor y contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo de su desembolso, que no podrá exceder de cinco años desde la constitución de la sociedad. Deberá mencionarse además el cumplimiento de las formalidades previstas para estas aportaciones en los artículos anteriores.

Artículo 134. Desembolsos pendientes.

1. Cuando no se desembolsare íntegramente el capital suscrito, se indicará en la escritura de constitución o de aumento de capital social si los desembolsos pendientes se efectuarán en metálico o mediante aportaciones no dinerarias.

2. En este último caso se determinarán la naturaleza, valor y contenido de las futuras aportaciones, así como la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención expresa del plazo, que no podrá exceder de cinco años, computados desde la constitución de la sociedad o, en su caso, desde el respectivo acuerdo de aumento del capital.

Salvo disposición en contrario, si llegado el momento de efectuar la aportación no dineraria ésta hubiera devenido imposible, se satisfará su

de los dividendos pasivos pueden efectuarse mediante aportaciones no dinerarias, siempre que nos encontremos con la aportación de un bien o derecho susceptible de aportarse fraccionadamente, ya que, cuando por esencia el bien es indivisible, la aportación debe realizarse en un tracto único, desembolsarse al tiempo de la suscripción, sin caber el desembolso posterior<sup>246</sup>.

En el caso de que las acciones se emitan con prima, la posibilidad antes dicha no existe, ya que ésta debe satisfacerse íntegramente en el momento de la suscripción.<sup>247</sup>

El referido artículo 40-2 concuerda con el apartado f) del artículo 9 del mismo Cuerpo Legal, conforme al cual en los estatutos sociales debe expresarse la forma y el plazo máximo en que se han de satisfacer los dividendos pasivos, pero el artículo 42 TRLSA permite que, en defecto de fijación de la forma y plazo en los Estatutos, se pueda realizar por acuerdo o decisión de los administradores, anunciándolo en el BORME.<sup>248</sup>

---

valor en dinero.  
3. En el caso de que los desembolsos pendientes hayan de efectuarse en metálico, se determinará la forma y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasivos.

<sup>246</sup>

CÁMARA, M. DE LA, *Estudios de Derecho Mercantil*, 2ª Edición, Editorial de Derecho Financiero, Eds. de Derecho Reunidas, 1ª Parte, I, Jaén, 1.977, Pág. 441.

CUESTA RUTE, JOSÉ MARÍA DE LA, *El aumento y la reducción del capital social*, RLSA, Madrid, 1.987, Pág. 200.

<sup>247</sup>

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 280.

<sup>248</sup>

Artículo 42. Dividendos pasivos.

El accionista deberá aportar a la sociedad la porción de capital no desembolsada en la forma y dentro del plazo previstos por los estatutos o, en su defecto, por acuerdo o decisión de los administradores. En este último caso, se anunciará en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil* la forma y plazo acordados para realizar el pago

Los sucesivos desembolsos de las aportaciones no dinerarias han de constar en escritura pública, la cual deberá contener los extremos preceptuados por el artículo 135 RRM<sup>249</sup>, entre los que no se recoge la necesidad de aportación de informe de experto o expertos, y aunque parte de la doctrina ha discrepado al respecto<sup>250</sup>, parece obvio que, conforme expresa LOJENDIO<sup>251</sup>, aparte de que el informe no constituye un documento justificativo del desembolso, lo único que exige el artículo 135-1 RRM es la indicación de que se ha dado cumplimiento, en su momento, a las formalidades referentes a estas aportaciones. Y, como advierte este autor, la necesidad del informe ya se cumplió cuando se determinó oportunamente la aportación<sup>252</sup>.

Hemos de plantearnos en este punto si cabe la aportación continuada del know-how, realizando sucesivos “desembolsos” del mismo. En principio no encontramos inconveniente legal ni pronunciamiento doctrinal contrario a éllo, pero, obviamente dependerá de qué tipo de know-how sea el objeto de la aportación. Si por esencia es

---

249

Artículo 135. Sucesivos desembolsos.

1. Los sucesivos desembolsos del capital social se inscribirán mediante escritura pública en la que se declare el desembolso efectuado, con expresión del objeto de la aportación, de su valor y de la consiguiente liberación total o parcial de cada una de las acciones a que afecte, acompañando asimismo los documentos justificativos de la realidad de los desembolsos, en los términos a que se refieren los artículos anteriores.

2. En la inscripción no será necesario hacer constar la identidad de quienes hayan satisfecho los dividendos pasivos, salvo que éstos no se satisfagan en dinero.

250

CALAVIA MOLINERO/CABANAS TREJO/JIMÉNEZ DE PARGA, *Todo sobre la constitución y adaptación de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*, Praxis, Barcelona, 1.990, Págs. 85 y 86; MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura"*, *Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*. Op. Cit., Págs. 768 a 769

251

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, Op. Cit., Págs. 171 y ss.

252

Así lo recoge DÍAZ GÓMEZ, M. A., en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 284.

indivisible, la respuesta a la cuestión necesariamente ha de ser negativa, pero si es perfectamente divisible, no existe inconveniente para ello, si salvamos la problemática existente con la descripción del know-how y su carácter secreto, como más adelante profundizaremos en este trabajo, ya que al realizarse la descripción, incluso como hemos referido “con detalle”, evidentemente el know-how se desnaturaliza como tal ya que pierde su carácter secreto. Si fuera posible la descripción pormenorizada del mismo y su aportación sucesiva, no existe inconveniente en que las disposiciones que hemos referido sean aplicables a tal supuesto, pero, reiteramos, dependerá de la clase de know-how al que nos estemos refiriendo.

En este punto creemos es de especial importancia la referencia que hace el artículo 134 a la circunstancia de que, si ha desaparecido el objeto de la aportación como dividendo pasivo, tal aportación quedará sustituida por el abono dinerario del importe consignado en la escritura, pues es perfectamente factible que por la especial naturaleza del know-how, este pierda su carácter de secreto y la consecuencia es que deje de existir el know-how si aparejamos a su concepto el carácter de secreto. En cuanto al importe a abonar en tal caso, hemos de considerar, porque estamos convencidos de su procedencia, entre otros motivos, porque, como afirma la doctrina encabezada por OTERO LASTRES<sup>253</sup>, ello será con independencia de que el valor de dicha aportación *in natura* resulte, a juicio del experto, un 20 por 100 inferior, ex artículo 132-2 “in fine”.

---

<sup>253</sup> OTERO LASTRES, J. M., *Dividendos pasivos (Artículos 42 a 46 LSA)*, en LOJENDIO OSBORNE/OTERO LASTRES, t. III, vol. 3º, del *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, dirigido por URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA, Cívitas-Thomson, Madrid, 2.006, Págs. 254 y ss.; DÍAZ GÓMEZ M. A., en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 285.

Hemos de tener en cuenta que el artículo 134-2 contiene en el inicio de su segundo párrafo, la expresión “salvo disposición en contrario”, lo cual permite que se adopte cualquier otra solución admisible legalmente sustitutiva de la aportación en dinero, cabiendo imaginar que puede haberse pactado la sustitución de ese bien, que ya es imposible aportar, por otro, lo cual requerirá, como precisa LOJENDIO<sup>254</sup> una adecuada individualización del objeto de éstas y la formulación de informe sobre las distintas aportaciones no dinerarias, objeto de las obligaciones alternativas.

Pero también cabe interpretar, con CALAVIA MOLINERO<sup>255</sup>, que la solución a esta situación radica en la reducción del capital por el valor de dicha aportación no desembolsada.

Dado que el plazo para el desembolso puede ser de hasta cinco años, consideramos que es un plazo, aunque solo sea posible, demasiado amplio para permitir el desembolso posterior del know-how sin plantearse el evidente riesgo de que el estado de los conocimientos llegue al punto de que el know-how pierda tal carácter por ser un conocimiento generalizado, o que el mismo haya quedado obsoleto por el mero transcurrir del tiempo con la inevitable variación de las necesidades empresariales y circunstancias de la competencia, por ello será conveniente utilizar la posibilidad que no agotar el referido posible plazo por medio de la correspondiente cláusula estatutaria, más cuando el citado plazo realmente será superior a cinco años, ya que el inicio del cómputo del plazo se produce desde la constitución de la sociedad, es decir, desde que la misma queda inscrita en el Registro Mercantil, lo que se

---

<sup>254</sup> LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, Op. Cit., Pág. 177

<sup>255</sup> CALAVIA MOLINERO, J.M., *Capital social y aportaciones. Adquisiciones onerosas. Dividendos pasivos*, Op. Cit. Págs. 170, 171 y 180.

producirá posteriormente a la escritura de constitución en la que constará la aportación social.

Por el transcurso de ese plazo, que reiteramos puede ser excesivamente largo para esta cuestión, puede suceder que haya variado el valor del know-how. Si se ha apreciado no debe haber problema, pues ello favorecerá el principio de integridad del capital social, pero, lo más probable, por el transcurso del tiempo y el avance de los conocimientos, es que el valor haya bajado, en cuyo caso cabe plantearse la posibilidad<sup>256</sup> de completar tal valor en aportación dineraria<sup>257</sup>, sustentando tal criterio en el tenor del artículo 134-2, "mutatis mutandi". Pero, a nuestro criterio, parece más acertada la postura que entiende que ese es un riesgo que ha de asumirse en el planteamiento de la existencia del desembolso posterior, y que, del mismo modo que el aumento de valor beneficia a la sociedad, la misma ha de asumir su pérdida en el caso de que se produzca la disminución del valor.<sup>258</sup>

### **1) M) b).- En la ampliación de capital.-**

A diferencia de la regulación anterior<sup>259</sup>, el actual artículo 155 TRLSA, a diferencia del artículo 154 referido al aumento con aportaciones dinerarias, no exige que esté

---

<sup>256</sup> Haciendo previsión al efecto en la escritura, mediante pacto al efecto, como afirma LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, Op. Cit., Págs. 178 y 179.

<sup>257</sup>

Postura defendida por MAMBRILLA RIVERA, V., *Fundación con aportaciones "in natura"*, *Derecho de Sociedades Anónimas, I: La fundación*, Op. Cit., Pág. 769.

<sup>258</sup>

GARRIDO DE PALMA, V.M. Y OTROS, *La escritura pública de fundación. Su nueva regulación legal*, en el Libro *La sociedades de capital conforme a la nueva legislación*, Edit. Trivium, 3ª Edic., Madrid 1.990, Pág. 154

<sup>259</sup>

El artículo 89 de la LSA de 1.951 requería que para la emisión de nuevas acciones era requisito previo el total desembolso de la serie o series emitidas anteriormente, salvo en el caso de las sociedades de seguros, de modo similar al artículo 2.438 del *Codice Civile* italiano.

realizado el desembolso de las preexistentes<sup>260</sup>.

En el caso de ampliación de capital cuyo desembolso sea mixto, dinerario y no dinerario, esta requerirá que las aportaciones dinerarias previas estén desembolsadas íntegramente<sup>261</sup>, mientras que las no dinerarias pueden tener desembolsos pendientes.

Obviamente, producido el aumento del capital debe seguir cumpliéndose el requisito de que todas las acciones estén desembolsadas, como mínimo, en un 25% del valor de las mismas<sup>262</sup>.

Cuando se realicen aportaciones no dinerarias en el aumento del capital que cubran total o parcialmente el nominal del aumento, a tenor del artículo 168-2 RRM debemos regirnos conforme a lo establecido en los artículos 133 y 134 del mismo RRM, ya examinados.

El plazo de desembolso de las aportaciones no dinerarias<sup>263</sup>, será el de cinco años, a contar desde la fecha del acuerdo, no de su inscripción, de aumento, lo que se corresponde con el tenor literal del artículo 27-1 de la Segunda Directiva<sup>264</sup>

---

260

Tampoco se exige en el Derecho Francés.

261

Salvo el margen del 3% que señala el artículo 154 TRLSA

262

Requisito exigido por el artículo 152-3 TRLSA y artículo 26 de la Segunda Directiva Comunitaria, conforme al cual: " Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones que sean consecuencia de un aumento del capital suscrito deberán ser liberadas en una proporción no inferior al 25 % de su valor nominal o, a falta de valor nominal, de su valor contable. Cuando esté prevista una prima de emisión , su importe deberá ser íntegramente desembolsado.

263

En el caso de que haya aportaciones no dinerarias y dinerarias para desembolsar el aumento de capital, el plazo de cinco años rige solo para las aportaciones no dinerarias. Vid. DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 292.

264

## **1-N) APORTACIÓN EN LOS CASOS DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDADES.-**

### **a) Referencia al know-how.-**

La aportación a la sociedad puede producirse, no por vía primaria, sino por vía secundaria, procedente de otra sociedad preexistente, en la que, conforme hemos examinado anteriormente, se habrán cumplido los requisitos de tal aportación no dineraria.

No encontramos especial dificultad en que el objeto de la aportación que hemos venido en denominar secundaria sea el know-how, aún en el amplio contenido de la institución, bien haya sido concebido por la propia empresa a través de sus líneas de investigación o haya sido adquirido de otra empresa que bien lo creó o bien lo utilizó con anterioridad. Pero es obvio que, dado el carácter y la naturaleza del know-how no es aventurado pensar que el mismo haya sufrido modificaciones en el tiempo en que ha sido utilizado por la empresa que se va a fusionar, escindir o transformar, tanto por los avances que se hayan incorporado al mismo al mejorar el estado de la técnica, como por que el mismo haya quedado obsoleto precisamente por esa misma circunstancia, es decir por el avance del estado de la técnica, si no se le han hecho al mismo las necesarias mejoras y adaptaciones.

Ya nos encontremos en casos de fusión de sociedades o escisión de la mismas se va a producir la creación de una persona jurídica nueva, que recibirá aportaciones no dinerarias, know-how en su caso entre ellas, que, como en todos los casos de creación de una sociedad anónima deberán cumplir con el requisito del informe de experto o

---

Artículo 27: 1. Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones no dinerarias como consecuencia de un aumento del capital suscrito deberán ser totalmente liberadas en un plazo de cinco años a partir de la decisión de aumentar el capital suscrito.

expertos independientes, siempre con el mismo objetivo, proteger el principio de integridad del capital social.

En los casos de transformación tal informe es igualmente procedente para evitar la existencia de fraude a la ley, ya que ningún sentido tendría que se hubiera cumplido con el requisito en la sociedad preexistente si el mismo puede ser desvirtuado, en todo o en parte, por la vía de la transformación de la sociedad.

#### **b) FUSIÓN.-**

Es un fenómeno connatural con nuestra vida económica actual la idea de creación de empresas más fuertes, más concentradas como vía para hacerlas competitivas ya que las unidades económicas con las que han de pugnar son cada vez de mayor importancia, como consecuencia de las ampliaciones territoriales de los mercados y la desaparición de fronteras económicas, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.

No plantea demasiados problemas la fusión por absorción ya que ella implica existencia de un aumento de capital, siendo de aplicación el contenido que al respecto antes hemos visto, incluida la necesidad del informe del experto independiente.

La Tercera Directiva del Consejo, 78/855/CEE de 9-10-1.978, basada en la letra g) del apartado 3º del artículo 54 del Tratado, relativa a las fusiones de sociedades anónimas establece las cautelas protectoras de la integridad del capital social en este tipo de operaciones jurídicas y económicas.

Conforme al artículo 234 TRLSA<sup>265</sup>, los administradores de las sociedades que se

---

<sup>265</sup>

Artículo 234. Preparación de la fusión.

vayan a fusionar habrán de redactar y suscribir el denominado Proyecto de Fusión, que habrá de tener como mínimo el contenido que fija el artículo 235 del mismo Cuerpo Legal<sup>266</sup>, entre el que se incluye en su apartado b), el tipo de canje de las acciones, determinado sobre la base del valor real del patrimonio social, y la compensación complementaria en dinero que, en su caso, se prevea. Al valorar el patrimonio, obviamente, de existir, se valorará el know-how. Este Proyecto será explicado y desarrollado por medio de un informe, también a elaborar por los administradores<sup>267</sup>,

- 
1. Los administradores de las sociedades que participen en la fusión habrán de redactar y suscribir un proyecto de fusión. Si falta la firma de alguno de ellos, se señalará al final del proyecto, con indicación de la causa.
  2. Una vez suscrito el proyecto de fusión, los administradores de las sociedades que se fusionen se abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la relación de canje de las acciones.
  3. El proyecto de fusión quedará sin efecto si no hubiera sido aprobado por las juntas generales de todas las sociedades que participen en la fusión dentro de los seis meses siguientes a su fecha.

266

Artículo 235. Contenido del proyecto de fusión.

El proyecto de fusión contendrá, al menos, las menciones siguientes:

- La denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión y de la nueva sociedad, en su caso, así como los datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil.
- El tipo de canje de las acciones, que se determinará sobre la base del valor real del patrimonio social, y la compensación complementaria en dinero que, en su caso, se prevea.
- El procedimiento por el que serán canjeados los títulos de las sociedades que hayan de extinguirse, la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.
- La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio.
- Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente o en la nueva sociedad que se constituya a los titulares de acciones de clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones en las sociedades que deban extinguirse o, en su caso, las opciones que se les ofrezcan.
- Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente o en la nueva sociedad a los expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión, así como a los administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad.

267

pero, además, se requiere, en todos los casos, al no hacer España uso de las posibilidades de excepción que establece el artículo 27 de la Segunda Directiva<sup>268</sup>, otro informe de experto independiente, por cada una de las sociedades a fusionarse, relativo al contenido del referido Proyecto de Fusión<sup>269</sup>, aunque es posible la emisión de un solo

---

Artículo 237. Informe de los administradores sobre el proyecto de fusión. Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión elaborarán un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto de fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones y a las especiales dificultades de valoración que pudieran existir.

268

Artículo 27.-

1. Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones no dinerarias como consecuencia de un aumento del capital suscrito deberán ser totalmente liberadas en un plazo de cinco años a partir de la decisión de aumentar el capital suscrito.

2. Las aportaciones mencionadas en el apartado 1 serán objeto de un informe emitido previamente a la realización del aumento del capital suscrito por uno o por varios peritos independientes de la sociedad, designados o autorizados por una autoridad administrativa o judicial. Estos peritos podrán ser, según la legislación de cada Estado miembro, personas físicas o jurídicas, o sociedades. Se aplicarán los apartados 2 y 3 del artículo 10.

3. Los Estados miembros podrán no aplicar el apartado 2 cuando el aumento del capital suscrito se efectúe para realizar una fusión o una oferta pública de compra o de cambio con el fin de remunerar a los accionistas de una sociedad absorbida o a los accionistas de una sociedad objeto de la oferta pública de compra o de cambio .

4. Los Estados miembros podrán no aplicar el apartado 2 cuando todas las acciones emitidas como consecuencia de un aumento de capital suscrito se emitan en contrapartida de aportaciones no dinerarias hechas por una o varias sociedades, a condición de que todos los accionistas de la sociedad beneficiaria de las aportaciones hubieran renunciado a la realización del informe del perito y que se cumplan las condiciones de las letras b) a f) del apartado 4 del artículo 10.

269

Artículo 236. Informe de expertos sobre el proyecto de fusión.

1. Los administradores de cada una de las sociedades que se fusionan deberán solicitar del Registrador Mercantil correspondiente al domicilio social la designación de uno o varios expertos independientes y distintos, para que, por separado, emitan informe sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los administradores de todas las sociedades que se fusionan podrán pedir al Registrador Mercantil que designe uno o varios expertos para la elaboración de un único informe. La designación corresponderá al Registrador Mercantil del domicilio social de la sociedad absorbente o del que figure en el proyecto de fusión como domicilio de la nueva sociedad.

3. Los expertos nombrados, cuya responsabilidad se regirá por lo dispuesto para los auditores de cuentas de la sociedad, podrán obtener de las

informe conjunto en el caso de que todas las sociedades a fusionarse así lo soliciten al Registro Mercantil, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 349 del RRM<sup>270</sup>.

El objeto del informe de los expertos es que estos dictaminen si el patrimonio de las sociedades extinguidas cubre el capital de la nueva sociedad o el aumento del capital de la que efectúa la absorción. Por tanto, tampoco en este caso el experto tiene que hacer una valoración del importe exacto del valor, sino solo si se produce o no la citada cobertura, atendiendo a los criterios que tenga por convenientes, pero que deberán ser uniformes para todas las sociedades objeto de la fusión. Pero ello no implica que los valores que tenían esos bienes en la sociedad preexistente sean los que se vayan a mantener en la sociedad resultante de la fusión, ya que el artículo 239-1<sup>271</sup> del TRLSA

---

sociedades que participan en la fusión, sin limitación alguna, todas las informaciones y documentos que crean útiles y proceder a todas las verificaciones que estimen necesarias.

4. En su informe deberán manifestar, en todo caso, si el tipo de canje de las acciones está o no justificado, cuáles han sido los métodos seguidos para establecerlo, si tales métodos son adecuados, mencionando los valores a los que conducen, y las dificultades especiales de valoración, si existieren. Los expertos deberán manifestar, asimismo, si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual, por lo menos, al capital de la nueva sociedad o al aumento del capital de la sociedad absorbente, según los casos.

270

Artículo 349. Solicitud de nombramiento de expertos en caso de fusión y de escisión.

1. En caso de fusión o de escisión de sociedades, la solicitud de nombramiento de uno o varios expertos independientes para la emisión del preceptivo informe se hará individualmente por cada una de las sociedades que participan en la fusión o de las sociedades beneficiarias de la escisión.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el informe podrá ser común a todas las sociedades que participen en la fusión cuando éstas lo soliciten, debiendo suscribir la instancia, al menos, una persona con poder de representación por cada una de las sociedades interesadas.

271

**Artículo 239.** Balance de fusión.

1. Podrá considerarse balance de fusión el último balance anual aprobado, siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de celebración de la junta que ha de resolver sobre la fusión. Si el balance anual no cumpliera con ese requisito, será preciso elaborar un balance cerrado con posterioridad al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión, siguiendo los mismos métodos y criterios de presentación del último balance anual.

permite la modificación en atención a las modificaciones importantes del valor real que no aparezcan en los asientos contables

Para la inscripción de la fusión, se incorporarán a la escritura pública correspondiente el Proyecto de Fusión, los informes de los administradores de cada una de las sociedades y los informes de los expertos independientes<sup>272</sup>.

### **c) Escisión.-**

Respecto de la escisión, por remisión del artículo 254 del TRLSA, es aplicable lo referido en cuanto a la fusión, si bien el artículo 256, añade la necesidad de otro informe concerniente al patrimonio no dinerario en concreto, y más específicamente, a cada uno de los bienes no dinerarios integrantes de dicho patrimonio, si bien el párrafo segundo del mismo artículo da la posibilidad de que se elabore un solo informe conjunto con ambos extremos<sup>273</sup>. La necesidad de esa valoración individualizada de cada uno de los bienes

---

En ambos casos podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a las modificaciones importantes del valor real que no aparezcan en los asientos contables.

2. El balance de fusión deberá ser verificado por los auditores de cuentas de la sociedad cuando exista obligación de auditar, y habrá de ser sometido a la aprobación de la junta que delibere sobre la fusión, a cuyos efectos deberá mencionarse expresamente en el orden del día de la junta.

3. La impugnación del balance de fusión no podrá suspender, por sí sola, la ejecución de la fusión.

272

Artículo 230. Documentos complementarios.

Para su inscripción, se acompañarán a la escritura de fusión los siguientes documentos:

- El proyecto de fusión, salvo que se halle depositado en el mismo Registro.
- Los ejemplares de los diarios en que se hubiesen publicado la convocatoria de la Junta y el acuerdo de fusión.
- El informe de los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, explicando y justificando el proyecto.
- El informe o informes del experto o expertos independientes sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen, cuando fueran obligatorios.

273

no dinerarios viene dada por la posibilidad de infravaloración, que en los procesos de fundación no resulta preocupante, pero sí en los de escisión, ya que ello puede ir en detrimento de los socios de la sociedad escindida y en beneficio de los de la sociedad beneficiaria.

La doctrina<sup>274</sup> ha puesto de manifiesto la problemática existente cuando se produce la escisión de una sociedad en varias nuevas, destinatarias a partes iguales del patrimonio de la preexistente, existiendo en el patrimonio de la primera elementos patrimoniales no dinerarios de carácter indivisible, cual puede ser el caso del know-how y otros elementos de propiedad industrial. En principio cabría hablar de la posibilidad de una comunidad de bienes, pero ello en la práctica, en derechos de propiedad industrial es una hipótesis meramente teórica, inviable en la praxis. En mi opinión la solución vendría dada por la compensación de elementos patrimoniales hasta obtener una distribución igualitaria que en nada tiene que implicar que cada elemento se divida

Es viable la escisión parcial conforme a lo establecido en el artículo 253 del TRLSA<sup>275</sup>, pero, en ese caso, conforme al apartado 2º del citado artículo ello deberá ser

---

Artículo 256. Informe de expertos independientes.

1. Las sociedades beneficiarias de la escisión deberán someter el patrimonio no dinerario procedente de la sociedad que se escinde al informe de uno o varios expertos independientes designados por el Registrador Mercantil del domicilio de esta última sociedad.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los administradores de todas las sociedades que participan en la escisión podrán solicitar al Registrador Mercantil del domicilio de cualquiera de ellas que designe uno o varios expertos para la elaboración de un único informe sobre el patrimonio no dinerario que se escinde y sobre el proyecto de escisión.

<sup>274</sup>

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 424

<sup>275</sup>

Artículo 253. Escisión parcial.

1. En el caso de escisión parcial, la parte del patrimonio social que se divida o segregue deberá formar una unidad económica.

con respeto a las unidades económicas, para que no se disgreguen, aunque tal requisito no viene exigido por la Séptima Directiva de 17-12-1.982, referida a las escisiones, ni en el Derecho comparado, pero sí por el principio de conservación de la empresa.

Para delimitar el concepto de unidad económica, hemos de referirnos a la legislación fiscal, específicamente a la Ley 29/91 de 16 de Diciembre, de régimen fiscal de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores de sociedades matrices y filiales de diferentes países miembros de la CEE, que la contempla, en su artículo 2-2 como *“rama de actividad”*, siendo definida en el artículo 2-4 esta como *“conjunto de elementos que constituyen una unidad económica autónoma”*. La ley 43/1.995, de 27 de Diciembre del Impuesto de Sociedades, en su artículo 97 consideró a la rama de actividad como *“el conjunto de elementos patrimoniales que constituyen desde el punto de vista de la organización una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios”*.

---

2. Si la parte que se divide o segrega está constituida por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, además de los otros efectos, podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de la empresa que se traspasa.

## d) Transformación.-

Conforme a la normativa comunitaria, el artículo 231 TRLSA<sup>276</sup>, concordando con lo dispuesto en los artículos 217 y 221 del RRM<sup>277</sup>, establece que la escritura de

---

276

Artículo 231. Transformación en sociedad anónima.

1. La transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad limitada en sociedades anónimas no afectará a la personalidad jurídica de la sociedad transformada y se hará constar en escritura pública, que habrá de expresar necesariamente todas las menciones previstas para la constitución de una sociedad anónima. El informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario se incorporará a la escritura de transformación.

2. La escritura pública de transformación se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, acompañada del balance general cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.

277

Artículo 217. Transformación de sociedad colectiva o comanditaria o agrupación de interés económico en sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

1. La escritura pública de transformación de sociedades colectivas, comanditarias o agrupaciones de interés económico en sociedad anónima o de responsabilidad limitada no podrá inscribirse sin que conste el consentimiento de todos los socios que tengan responsabilidad personal y solidaria por las deudas sociales. En cuanto a los socios comanditarios se estará a lo dispuesto en la escritura social.

2. Si la sociedad o agrupación de interés económico se transforman en sociedad anónima, en la escritura se incluirá la manifestación expresa de los otorgantes, bajo su responsabilidad, de que el patrimonio cubre, por lo menos, el veinticinco por ciento del capital, con expresión, en su caso, de los dividendos pasivos pendientes y la forma y plazo de desembolsarlos. Además, se incorporará a la escritura pública el informe de uno o varios expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario. Si la sociedad o agrupación de interés económico se transforma en sociedad de responsabilidad limitada, en la escritura se incluirá la manifestación de los otorgantes, bajo su responsabilidad, de que el patrimonio cubre el capital social y de que éste queda totalmente desembolsado.

En ambos supuestos, si los acreedores sociales hubieren consentido expresamente en la transformación, los otorgantes lo manifestarán en la escritura bajo su responsabilidad.

3. A la escritura se acompañará, para su depósito en el Registro Mercantil, el balance general de la sociedad cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.

Artículo 221. Transformación de sociedad limitada en sociedad anónima.

1. Para su inscripción, la transformación de sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad, en la que se incluirán los siguientes extremos:

- Si existieren socios con derechos de separación, la fecha de publicación del acuerdo en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil* o, en su caso, la fecha en que se envió a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del mismo la comunicación sustitutiva de dicha publicación.

transformación de sociedades colectivas, comanditarias o de responsabilidad limitada en sociedades anónimas, contendrá las menciones previstas para la constitución de la sociedad anónima, y específicamente un informe sobre el patrimonio social no dinerario, de modo similar a como lo hace el artículo 38 TRLSA para las aportaciones no dinerarias.

### **1- Ñ) APORTACIÓN EN LA SOCIEDAD LIMITADA.-**

Damos por reproducido íntegramente, para evitar reiteraciones, lo expuesto respecto de la valoración de las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima y sus diferencias respecto del régimen establecido para la sociedad limitada.

IGLESIAS PRADA<sup>278</sup> afirma que: *“Del mismo modo que sucede en la anónima, en*

- 
- El número de acciones que correspondan a cada una de las participaciones.
  - La identidad de los socios que hayan hecho uso del derecho de separación dentro del plazo correspondiente y el capital que representen o, en su caso, la declaración de los administradores, bajo su responsabilidad, de que ningún socio ha ejercitado el derecho de separación dentro de dicho plazo. En caso de que algún socio hubiere ejercitado el derecho de separación, si se documentare en la misma escritura la reducción del capital, se hará constar en ella el reembolso de sus participaciones o la consignación de su importe y la fecha en que se hayan efectuado, expresando las participaciones amortizadas y la cifra a que hubiere quedado reducido el capital social, así como la nueva redacción de los artículos de los estatutos que resultaren afectados por la reducción.
  - El informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario.

2. A la escritura, se acompañará, para su depósito en el Registro Mercantil, el balance de la sociedad cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.

<sup>278</sup> IGLESIAS PRADA, Juan Luis, *La sociedad de responsabilidad limitada. Principios fundamentales. Fundación. Aportaciones sociales. Prestaciones accesorias, Lecciones de Derecho Mercantil.* Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Págs. 321 y ss.

*ningún caos podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios y la aportación se considerará realizada a título de propiedad salvo que expresamente se estipule de otro modo (art. 18.2, que permite así las aportaciones de uso). Naturalmente, el trabajo y los servicios podrán constituir el objeto de prestaciones accesorias de los socios, a las que nos referiremos más adelante, pero la Ley se ocupa de aclarar expresamente que éstas son <<distintas de las aportaciones de capital>>”*

Pero, queremos resaltar especialmente otra de las diferencias esenciales, que radica en el momento de la efectividad de la aportación que, en la sociedad anónima, puede hacerse posteriormente a la suscripción de las acciones, mientras que en la sociedad limitada esa posibilidad no aparece ya que el desembolso ha de hacerse al tiempo de la suscripción de las participaciones, con el otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad o de ampliación de su capital, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la LSRL<sup>279</sup>, so pena de nulidad de la sociedad a tenor del artículo 16-d<sup>280</sup> de

---

279

Artículo 4. Capital social.

El capital no podrá ser inferior a quinientas mil pesetas, se expresará precisamente en esta moneda y desde su origen habrá de estar totalmente desembolsado.

280

Artículo 16. Causas de nulidad.

1. Una vez inscrita la sociedad, la acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por las siguientes causas:

- Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
- Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos, o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal.
- Por resultar el objeto social ilícito o contrario al orden público.
- Por no haberse desembolsado íntegramente el capital social.
- Por no expresarse en la escritura de constitución o en los estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los socios, la cuantía del capital o el objeto social.

2. Fuera de los casos enunciados en el apartado anterior, no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad inscrita, ni tampoco acordarse su anulación

la misma Ley.

No existen diferencias en cuanto al título de la aportación, que puede ser a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo, ya que la LSRL reproduce el tenor literal del TRLSA, e incluso se remite a éste en el artículo 20.2, para determinar la responsabilidad del aportante de la propiedad.

Una diferencia trascendente en la materia que nos ocupa es que en la sociedad de responsabilidad limitada las participaciones no tienen que otorgar, a diferencia de lo que ocurre con las acciones, los mismos derechos y obligaciones, lo que viabiliza la concesión de derechos diferentes a los partícipes que realizan prestaciones que por su naturaleza no puedan formar parte del capital social, cual es el caso del know-how no documentado<sup>281</sup>. Con esa posibilidad, al partícipe que realiza esas prestaciones se le puede conceder un derecho a percibir mayores dividendos de los que le corresponderían a tenor de su cuota en el capital social, conforme al artículo 85 LSRL<sup>282</sup> o mayor proporción en la cuota de liquidación de la sociedad, según en el artículo 119-1<sup>283</sup>, o una mayor proporción de voto a tenor del artículo 53-4<sup>284</sup>. Ello implicaría facilitar, según

---

281

BERCOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 445.

282

**Artículo 85.** Distribución de dividendos.

Salvo disposición contraria de los estatutos, la distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital social.

283

**Artículo 119.** Cuota de liquidación.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social...

284

4. Salvo disposición contraria de los estatutos, cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

BERCOVITZ: *“la integración de estas prestaciones en el patrimonio de la sociedad, sin tener que justificarlas como aportaciones de capital, lo cual requeriría el cumplimiento de requisitos más exigentes”.*

En este punto, trascendental en este trabajo, no debemos olvidar que se puede llegar a similar consecuencia, por lo menos en lo que hace referencia a la participación en los beneficios, mediante la retribución de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima, de lo que nos ocuparemos más adelante, ya que también es muy importante la consecuencia del incumplimiento de la prestación accesorias, por ejemplo, la aportación del know-how, puesto que conlleva la posible exclusión del socio incumplidor de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo 98 LSRL<sup>285</sup> y por el procedimiento establecido en el artículo 99<sup>286</sup>.

Los socios fundadores responden, como en la sociedad anónima, de la efectiva

---

285

**Artículo 98.** Causas de exclusión de los socios.

La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Con el consentimiento de todos los socios podrán incorporarse a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias.

286

**Artículo 99.** Procedimiento de exclusión.

1. La exclusión requerirá acuerdo de la Junta General. En el acta de la reunión se hará constar la identidad de los socios que hayan votado a favor del acuerdo.

2. Salvo en el caso de condena del socio administrador a indemnizar a la sociedad en los términos del artículo precedente, la exclusión de un socio con participación igual o superior al 25 % en el capital social requerirá, además del acuerdo de la Junta General, resolución judicial firme, siempre que el socio no se conforme con la exclusión acordada. Cualquier socio que hubiera votado a favor del acuerdo estará legitimado para ejercitar la acción de exclusión en nombre de la sociedad, cuando ésta no lo hubiera hecho en el plazo de un mes a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de exclusión.

entrega de las aportaciones no dinerarias, que en este caso es en el momento del otorgamiento de la escritura pública mediante la “*traditio ficta*”.

En la sociedad anónima, el socio no fundador responde de su aportación en virtud de las normas establecidas para el saneamiento, conforme al artículo 39 del TRLSA. Pero en la de responsabilidad limitada, todos los socios, responden conforme al artículo 21 LSRL, de la realidad y correcta valoración de todas las aportaciones no dinerarias, tuyas o no, y además, cada socio responde de la evicción o vicios ocultos de su aportación concreta; pero ello es para el caso de que no se haya hecho uso de la posibilidad permitida por el artículo 21-5 LSRL<sup>287</sup>, es decir que se hayan sometido a la valoración pericial conforme al artículo 38 TRLSA. Si así lo hacen, el partícipe solo responderá del saneamiento por evicción o vicios ocultos de su propia aportación.

---

287

Quedan excluidos de la responsabilidad solidaria los socios cuyas aportaciones no dinerarias sean sometidas a valoración pericial conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas.

## 2) LAS PRESTACIONES ACCESORIAS Y SU DIFERENCIA RESPECTO DE LAS APORTACIONES SOCIALES.

### 2-A) ANTECEDENTES EN EL DERECHO COMPARADO.-

Según BROSETA<sup>288</sup>, las prestaciones accesorias constituyen una singularidad de las sociedades de responsabilidad limitada que encontramos, bajo diversas modalidades en el Derecho Universal de sociedades y concretamente en la sociedad anónima española.

La generalidad de la doctrina<sup>289</sup> entiende que los primeros que se plantearon la necesidad de que los socios de una sociedad realizaran prestaciones accesorias a la misma fueron los azucareros alemanes en el siglo XIX, como consecuencia del convencimiento de que, para la productividad de sus empresas, era necesario que los socios aportaran a la misma determinadas prestaciones cualificadas por los intereses de la sociedad de que formaban parte. Concretamente los empresarios azucareros alemanes llegan al convencimiento de que para el buen funcionamiento de sus empresas no deben sustentarse en las materias primas que les proporcionan terceros, ya que los intereses de ellos no coincidían con los de la sociedad, y en la mayoría de los casos eran contrapuestos. Necesitaban remolacha con unas determinadas características de calidad

---

<sup>288</sup>

BROSETA PONT, MANUEL, *Manual de Derecho Mercantil*, 14<sup>a</sup> Ed. Madrid : Tecnos, 2007, Pág. 367.

<sup>289</sup>

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1.984, realiza un estupendo estudio de los antecedentes históricos de las prestaciones accesorias, con cita de abundante bibliografía alemana. Págs. 31 y ss.

y no la que interesaba a los productores primarios de las mismas para obtener el mayor importe en su enajenación. Para solucionar tal cuestión optan por exigir a los socios que forman parte de la sociedad para que, además de las obligaciones generales de la sociedad, se comprometan a realizar una prestación, cual era, en aquel caso, el cultivo y aporte a la sociedad de remolacha en las condiciones fijadas por esta, de tal forma que la aportación se convirtiera en el medio esencial de sostenimiento de la empresa.

Pero, en la segunda mitad del siglo XIX, las necesidades de materia prima de las azucareras aumentan y ya no era bastante con las aportaciones de los socios, si bien, dado que el sistema había funcionado, optan por la solución de traer nuevos socios a la sociedad que se obliguen a lo mismo que lo estaban los socios precedentes, y para ello la fórmula jurídica que utilizaban, la sociedad colectiva, ya no les sirve, y optan por la utilización de la figura de la sociedad anónima, más adecuada para mayor número de socios, aunque en algunos lugares ello no pudo ser, cual es el caso de Prusia, por no obtener la mayoría de las empresas azucareras la autorización<sup>290</sup> para transformarse en sociedades anónimas, estableciendo un régimen más severo para casos de incumplimiento que el que implicaba la obligación asumida contractualmente de realización de la citada prestación accesoria.

Ahora bien, en esta misma segunda mitad del siglo XIX se alzan voces contra la posibilidad de tales prestaciones accesorias, por contravenir el artículo 219 de *ADHGB*<sup>291</sup>, lo que da lugar a un gran número de procesos judiciales y discusiones doctrinales, principalmente en las Facultades de Derecho, por la remisión a las mismas,

---

<sup>290</sup>

Exigida por *ADHGB*

<sup>291</sup>

“Para los fines de la sociedad y para el cumplimiento de sus obligaciones, el accionista no está obligado a aportar más que el importe, estatutariamente establecido, de las acciones.”

para su dictamen, de los autos judiciales<sup>292</sup>.

Fruto de esta polémica nacieron varias teorías. Unas consideraron válidas las obligaciones estatutarias que imponían las prestaciones accesorias, entendiendo, COSACK, que se trataba de auténticas aportaciones al capital social<sup>293</sup>; GIERKE<sup>294</sup> consideró que se trataba de obligaciones sociales accesorias a la principal de la aportación del capital, a lo cual entendía que no se oponía el artículo 219 *ADHGB*; otro sector doctrinal consideró que las sociedades que tenían prestaciones accesorias en realidad contenían dos sociedades, una auténtica sociedad anónima, más otra sociedad de carácter personalista constituida para las prestaciones accesorias; otra teoría consideró que la sociedad anónima con prestaciones accesorias dejaba de ser una sociedad anónima para convertirse en una sociedad anónima especial a la que no le era aplicable el citado artículo 219; otro sector doctrinal pensó que no se trataba de obligaciones estatutarias sino meramente contractuales como fruto de contrato accesorio del contrato social<sup>295</sup>.

---

292

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 41, citando a ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., *Génesis y evolución de las prestaciones accesorias*, RDM, 145, 1.977, Págs. 271 y ss., pone de manifiesto como las distintas Facultades de Derecho se pronunciaron sobre este tema como consecuencia de que la legislación procesal alemana contenía el "derecho a la remisión de los autos", derecho en virtud del cual los Tribunales podían dirigirse a la Facultad de Derecho que eligieran, o a cualquier otro organismo colegiado de prestigio jurídico, para solicitar de ellos que se pronunciasen sobre el problema jurídico que se les sometía a su dictamen,

293

COSACK, KONRAD, *Lehrbuch der Handelsrecht*, 3ª Edición, Stuttgart, 1.895, Págs. 664 y ss.

294

GIERKE, OTTO, *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung*, Weidman-Verlag, Berlín 1.887, Págs. 913 y ss.

295

Postura mantenida por las Facultades de Derecho de Leipzig y Göttingen

Otro sector doctrinal, encabezado por WOLFF<sup>296</sup> entendió que eran nulas esas cláusulas estatutarias, que en ningún caso podían considerarse contratos accesorios, ante la inexistencia de intención de celebración de ese contrato, más por la razón de que hasta que se inscribiera la sociedad anónima la misma no tenía personalidad jurídica, y, por lo tanto, no podía celebrar contratos, siendo la única solución en ese caso abandonar la forma de sociedad anónima y la adopción de otra forma societaria que permitiera la existencia de esas prestaciones accesorias.

Ello, es lógico, planteó la necesidad de una solución legal a la problemática existente, conforme a la cual, de hecho, existían sociedades con prestaciones accesorias que no tenían acomodo legal en las disposiciones vigentes, resultando insatisfactorias las soluciones jurisprudenciales dictadas al efecto, lo que acentuó la necesidad de crear la sociedad responsabilidad limitada como nuevo tipo social que hiciera frente a las carencias que los tipos societarios hasta entonces existentes presentaban.

Por tanto, aunque ya se venían utilizando desde la segunda mitad del siglo XIX, la primera vez que conocemos a las prestaciones accesorias en un texto legislativo fue en Alemania<sup>297</sup>, en 1.892, con su Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pasando posteriormente a permitirse para las sociedades anónimas<sup>298</sup>. De allí pasó a Austria<sup>299</sup>,

---

<sup>296</sup>

WOLF, EUGEN, *Die Aktien-Zuckerfabriken von dem Reichsgericht*, en "ArchBüB", 3 Bd. 1.890, Págs. 334 y ss.

<sup>297</sup>

*GmbHG* de 20 de Abril de 1.892, modificada por Ley de 4 de Julio 1.980.

<sup>298</sup>

HGB de 10 de Mayo de 1.897. Posteriormente en las *AktG* de 30 de Enero de 1.937, y de 6 de Septiembre de 1.965.

<sup>299</sup>

*Aktienregulativ* de 20 de Septiembre de 1.899.

Suiza<sup>300</sup>, Italia<sup>301</sup>, Holanda<sup>302</sup>.

Junto a las prestaciones accesorias, la misma Ley alemana contempló la figura de las “aportaciones suplementarias”, obligaciones sociales similares pero distintas de las prestaciones accesorias, que ya existía anteriormente como consecuencia de su utilización en sociedades mineras, pero a la que otorgó nuevos matices. La configuraba en el § 26 que disponía: *“En el contrato de sociedad puede determinarse que los socios puedan decidir la reclamación de otros desembolsos (aportaciones suplementarias) además de las aportaciones al capital social. El pago de las aportaciones suplementarias tiene que efectuarse en proporción a las participaciones sociales. En el contrato de sociedad puede limitarse la obligación de aportaciones suplementarias a una cantidad determinada que debe ser fijada en proporción a las participaciones sociales.”*

Las prestaciones accesorias no se conocen en Francia, Bélgica y Portugal.<sup>303</sup>

El arraigo de las prestaciones accesorias se ha producido fundamentalmente como consecuencia de la vis atractiva de la citada Ley alemana de 1.892<sup>304</sup>.

---

300

Artículo 777-2º del Código de Obligaciones en relación con las sociedades de responsabilidad limitada exclusivamente.

301

Código Civil italiano de 1.942

302

Código de Comercio reformado por Ley de 20 de Mayo de 1.971.

303

ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A., *Génesis y evolución de las prestaciones accesorias*, Op. Cit., Págs. 271 y ss.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 52

304

Para un estudio más minucioso de la evolución legislativa de la institución, así como de las notas comunes entre las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias, nos remitimos al estupndo estudio que hace BARBA DE VEGA J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Págs. 87 y ss.;

Siguiendo a BARBA DE VEGA<sup>305</sup> podemos afirmar que son notas características comunes de la figura de las prestaciones accesorias en todos los ordenamientos jurídicos que regulan la institución, el ser auténticas obligaciones sociales; distintas y accesorias de la obligación de aportar el capital social; de carácter potestativo en el sentido de que no son necesarias para la existencia total de la sociedad; que han de establecerse la escritura social o en los estatutos; y cuyo contenido puede ser muy diverso.

## **2-B) ANTECEDENTES EN DEL DERECHO ESPAÑOL.-**

La LSA de 1.951 española no las contemplaba, pero venían siendo admitidas en la práctica utilizando al efecto los artículos 11 y 85 LSA, tanto por la D.G.R. y N.<sup>306</sup> como por la Jurisprudencia<sup>307</sup>, para posibilitar el acceso a la sociedad de aquello que no

---

<sup>305</sup>

Op. Cit. Págs. 118 y ss.

<sup>306</sup>

La Resolución de la D.G.R. y N. de 26-7-1.988 (RJ 1988/6356) afirmó: "b) La regulación legal de la sociedad anónima no excluye de modo absoluto toda consideración personal como lo pone de manifiesto la admisibilidad de limitaciones estatutarias a la transmisión de acciones -cfr. artículos 46 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) y 104 del Reglamento del Registro Mercantil (RCL 1957\317, 354 y NDL 25940)- y la ausencia de prohibición específica de prestaciones accesorias en conexión con el criterio general de que se encuentra permitido todo lo no prohibido y con el artículo 85 de la Ley de Sociedades Anónimas que, eludiendo cualquier concreción, prevé la posibilidad de establecer nuevas obligaciones a cargo de los socios, de modo que al amparo del margen de actuación que a los fundadores concede la propia Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 11-5.º, ha de reconocerse la cabida que en el tipo legal de la anónima tiene la previsión ahora debatida en tanto que conectada a la cualidad de socio y transmisible con ella, pero sin que esto signifique prejuzgar si en el caso concreto se halla debidamente regulado su preciso alcance y repercusiones en relación con las restantes características de la sociedad constituida".

<sup>307</sup>

La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Abril de 1.961 declaró válido el pacto estatutario por el cual los socios se obligaron a no hacerse competencia.

podía ser objeto de aportación al capital de la misma. Por tanto, aunque no existiera precepto expreso que las permitiera, lo cierto es que con base en el antiguo párrafo 5º del artículo 11 citado de la Ley de Sociedades Anónimas de 1.951<sup>308</sup> se venía admitiendo su existencia, sobre la base de ser uno de los posibles pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzgaren conveniente establecer<sup>309</sup>, en relación con el artículo 1.255 del Código Civil<sup>310</sup>.

En los primeros momentos de la aparición en nuestro ordenamiento jurídico de las prestaciones accesorias se consideraron como una cuestión especialmente relacionada con las sociedades de responsabilidad limitada. Incluso la Exposición de Motivos de la Ley de 17-7-1.953 afirmaba; “otras normas atienden a problemas típicos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada como el de las prestaciones accesorias...”.

Por ello, por primera vez tuvieron reconocimiento legal las prestaciones accesorias en el artículo 10 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17-7-1.953<sup>311</sup>, conforme al cual: “*En la escritura fundacional podrán establecerse, con carácter*

---

308

Se podrán, además, incluir en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la Ley.

309

GARRIGUES/URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit. Tomo I, Pág. 386. En el mismo sentido VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Op. Cit., Vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial), págs. 445-446.

310

Artículo 1255.

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

311

B.O.E. N° 199, de 18 de Julio; corrección de errores en B.O.E. N° 227, de 15 de Agosto.

*obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, expresando su modalidad, y en su caso, la compensación que con cargo a beneficios hayan de recibir los socios que las realicen. Estas prestaciones no podrán integrar el capital de la sociedad”.*

Los distintos Proyectos de regulación de las sociedades de responsabilidad limitada que precedieron a la Ley de 1.953, en principio no contemplaron las prestaciones accesorias. Así, el Proyecto del diputado D. Gil María Fabra y Deas, de 1.883<sup>312</sup>, que se limitaba, en este aspecto, a contemplar las sociedades colectivas con responsabilidad limitada de sus socios, en clara coincidencia con la dirección tomada en Alemania por el proyecto Oecheláuser.

Las Bases para un Proyecto, de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, de 30-4-1.914<sup>313</sup>, discutidas desde 1905, tampoco contenían referencia específica a las prestaciones accesorias y sí, en cambio, contemplaba y regulaba las aportaciones suplementarias, fijando el carácter potestativo de las mismas, y su necesario carácter estatutario, y dinerario .

El proyecto de Roig y Bergara, redactado por este jurista, Ministro de Gracia y Justicia, de 1.918<sup>314</sup>, no contempló las aportaciones suplementarias expresamente y además limitó las posibilidades de establecimiento de cláusulas amparadas en el

---

<sup>312</sup>

El texto del mismo aparece reproducido en la obra de PRIETO GONZÁLEZ, CARLOS, *Los orígenes de la sociedad de responsabilidad limitada en España: el Proyecto de Fabra*, RDM, 1.968, Págs. 215 a 245.

<sup>313</sup>

Redactada por una Comisión compuesta por D. Federico Rahola, D. Carlos Soldevilla, D. Francisco Grau Granell, D. Tomás Fontola y D. Félix Escalas.

<sup>314</sup>

ROIG Y BERGARA, J., *Las sociedades de responsabilidad limitada*, 2ª Edición, Librería Bosch, Barcelona, 1.90.

principio de libertad de pactos a los supuestos especialmente previstos al efecto, entre los que no se encontraban las aportaciones suplementarias. Sin embargo, con terminología confusa, sí parece referirse a las mismas en su artículo 20.

El Proyecto de la Sección II, de la Comisión General de Codificación, redactado en 1.926 que figuraba en el Ante-Proyecto de Reforma del Código de Comercio, en los artículos 64 a 76, no recogía ni las aportaciones suplementarias ni las prestaciones accesorias, pero su artículo 65 sí preveía el principio de libertad de pactos.

Estos vaivenes provocaron una amplia polémica doctrinal, ya que los diversos esbozos de regulación muestran ya un conocimiento de la figura a pesar de no llegar a alcanzar en aquellos años una regulación legal.

VALLET DE GOYTISOLO<sup>315</sup>, citado por BARBA DE VEGA<sup>316</sup>, afirmaba que *“los socios, normalmente, tienen otras obligaciones, además de la de realizar su aportación. Frecuentemente la de prestar su actividad personal a la sociedad...”*. Evidentemente se está refiriendo a supuesto incurso en las actuales prestaciones accesorias, y en lo que más concretamente afecta a este trabajo, en su “saber hacer”, en su know-how para la sociedad.

VALLS DE GOMIS<sup>317</sup>, consideró, con base en los artículos 125 y 140 del Código de Comercio, que todas las cláusulas que establecieran obligaciones positivas, incluidas

---

315

VALLET DE GOYTISOLO, JUAN, *La responsabilidad personal de los socios de las compañías de responsabilidad limitada frente a las sociedades y frente a terceros*, RDP, 1.949, Págs. 593 y ss; y en *Estudios varios*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1.980, Págs. 549 y ss.

316

BARBA DE VEGA J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 148.

317

VALLS DE GOMIS, RAMÓN, *La sociedad mercantil de responsabilidad limitada en el Derecho vigente español*, Imprenta F. Solero, Palma, 1.945, Pág. 92

las referidas a prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias eran válidas, siempre que no fueran *contra legem, contra la moral, o contra el orden público*.

Tras el Anteproyecto del Código de Comercio de 1926 se da a conocer en 1947 el Anteproyecto de Reforma del Régimen Jurídico de la Sociedad Anónima elaborado por el Instituto de Estudios Políticos, que no hacía previsión de la existencia de las prestaciones accesorias.

Nada cambió con la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, pero sus artículos 11.5 y 85, aún silenciando la institución, permitieron la posibilidad de establecer prestaciones accesorias.

La LSRL de 1.953 recogió los ejemplos que proporcionaban los ordenamientos extranjeros y, por primera vez, reconoció expresamente la existencia de las prestaciones accesorias, considerándose, por el en aquellas fechas Ministro de Justicia, D. Antonio Iturmendi Bañales y por la Exposición de motivos de la Ley <sup>318</sup>, como institución “típica” de este tipo de sociedades y elemento de personalización de las mismas.

Pero la Ley no reguló las prestaciones accesorias, sino que se limitó a prever su existencia en los artículos 10 y 29<sup>319</sup>.

Para GARRIGUES<sup>320</sup>, la aparición expresa de las prestaciones accesorias supuso

---

318

Discurso de presentación de la Ley en las entonces Cortes Españolas. También en la Exposición de Motivos de la Ley, Apartado III, “in fine”.

319

Artículo 10: “En la escritura fundacional podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, expresando su modalidad y, en su caso, la compensación que con cargo a beneficios hayan de recibir los socios que las realicen. Estas prestaciones no podrán integrar el capital de la sociedad”.

Artículo 29: “Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales. Será nulo todo pacto en contrario, salvo lo dispuesto en el artículo 10.”

320

*“una derogación del principio capitalista, según el cual la única obligación que puede imponerse al socio consiste en la aportación del capital comprometido.”*

Respecto de la sociedad anónima, la LSA de 1.951 y el Reglamento del Registro Mercantil de 1.956, implícitamente permitieron, con los artículos 11.5 y 100.3, incluir en la escritura social todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzgaran conveniente establecer siempre que no fueran contrarios a lo dispuesto en la Ley, por lo que, se consideraron estos preceptos como una vía para la configuración de prestaciones accesorias en la sociedad anónima, tanto por la doctrina como por la Jurisprudencia, especialmente desde la sentencia del Tribunal Supremo de 5-4-1.961<sup>321</sup> que admitió como válida la cláusula estatutaria referida al pacto de no concurrencia entre los socios y la sociedad, y entre los socios entre sí, como asunción de obligación junto a la de aportar capital.

En similar sentido se pronunció la D.G.R. y N. en su resolución de 26 de julio de 1988.<sup>322</sup>

---

GARRIGUES DÍAZ CAÑAVATE, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Tomo I, Madrid, 1.982, Págs.553 y 554.

<sup>321</sup>

RL 1.961\1.800

<sup>322</sup>

RJ 1988\6356: **“...SEGUNDO.-** La cuestión planteada implica decidir si la previsión estatutaria en cuestión encaja dentro del tipo social de la anónima. A tal efecto interesa destacar: a) En nuestro Ordenamiento Jurídico la exclusión de la responsabilidad personal del socio por las deudas sociales no se concede como elemento del molde social que deba ir indisolublemente unido a la desconsideración absoluta de las personas de los socios; aquella exclusión lo que requiere es la constitución de un patrimonio responsable sujeto en su constitución, gestión y liquidación en su día, a ciertos requisitos y garantías en favor de acreedores y socios, **pero no impone aquella desconsideración sino que simplemente la hace posible y ordinaria al reducir en tan notable medida las repercusiones personales derivadas de la participación en la sociedad con lo cual se incrementan, a la vez, los estímulos al desarrollo del fenómeno societario tan conveniente al crecimiento económico del país. Son, pues, en última instancia, los**

El Anteproyecto de Ley de Sociedades Anónimas entregado por la Comisión de Codificación al Ministro de Justicia el 20 de Diciembre de 1978 realizó un primer intento de introducirlas en el régimen legal de este tipo societario, sin repercusión ni éxito, hasta el Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la CEE en materia de Sociedades de 13 de febrero de 1987, consecuencia de la necesaria adaptación de la legislación española a la comunitaria tras la entrada de nuestro país en la CEE, manteniendo el texto anterior en la materia de prestaciones accesorias en los artículos 14.4,j), 47, g) y 85,1.

El régimen sobre prestaciones accesorias ha permanecido sin variaciones significativas a lo largo de Anteproyectos y Proyectos desde 1979 hasta el texto hoy en vigor.

La Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE, recogió definitivamente las prestaciones accesorias en su artículo 4, referido a la nueva redacción de los

---

constituyentes quienes determinarán el grado de desconexión que mejor se ajuste a sus objetivos y pretensiones. Así resulta de los artículos 10 y 20 de la Ley de Régimen Jurídico de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (RCL 1953\909, 1065 y NDL 28559). b) La regulación legal de la sociedad anónima no excluye de modo absoluto toda consideración personal como lo pone de manifiesto la admisibilidad de limitaciones estatutarias a la transmisión de acciones -cfr. artículos 46 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1951\811, 945 y NDL 28531) y 104 del Reglamento del Registro Mercantil (RCL 1957\317, 354 y NDL 25940)- y la ausencia de prohibición específica de prestaciones accesorias en conexión con el criterio general de que se encuentra permitido todo lo no prohibido y con el artículo 85 de la Ley de Sociedades Anónimas que, eludiendo cualquier concreción, prevé la posibilidad de establecer nuevas obligaciones a cargo de los socios, de modo que al amparo del margen de actuación que a los fundadores concede la propia Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 11-5.º, ha de reconocerse la cabida que en el tipo legal de la anónima tiene la previsión ahora debatida en tanto que conectada a la cualidad de socio y transmisible con ella, pero sin que esto signifique prejuzgar si en el caso concreto se halla debidamente regulado su preciso alcance y repercusiones en relación con las restantes características de la sociedad  
constituida..”

preceptos sobre sociedades anónimas —arts. 8.5, K); 32.1; 38.3; 38, a). 1, F); 39, c) y 85-.

La admisión expresa de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima se produce en la Ley de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, de 25-7-1.989.

El TRLSA, R.D.L. 1.564/89, fija en su artículo 9,1 la necesidad de que, caso de establecerse, se haga constar su régimen, mencionando claramente su contenido, su carácter gratuito o retribuido, las acciones que llevan aparejada la obligación de realizarlas, así como las eventuales cláusulas inherentes a su incumplimiento.

El RRM, aprobado por Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, dedicaba su artículo 127 a las prestaciones accesorias, conforme al nuevo sistema del TRLSA.

El nuevo Reglamento aprobado por RD 1784/1996, de 19 de julio, ha mantenido la regulación e incluso la misma numeración anterior. En ambos preceptos se dispone que, si se establecen prestaciones accesorias los estatutos detallarán su régimen, con expresión de su contenido, su carácter gratuito o la forma de su retribución, las acciones que llevan aparejada la obligación de realizarlas, así como las consecuencias de su incumplimiento y las eventuales cláusulas penales aplicables en dicho caso.

En la actual LSRL, Ley 2/1995, de 23 de marzo, se agrupan los artículos concernientes a las prestaciones accesorias en los 22 a 25, ambos inclusive, Sección 2ª del Capítulo 3º, si bien existen referencias a las mismas en los artículos 95 y 98 al tratar las causas legales de separación de los socios y las causas de exclusión de los socios. Establece una regulación muy similar a la del TRLSA, ya que la nueva Ley vino motivada por las insuficiencias de concepción y de régimen jurídico de la antigua LSRL

de 17 de julio de 1953, que era una de las causas concurrentes del moderado uso de esta forma social en la realidad española, así como por el nuevo régimen jurídico de las sociedades anónimas, introducido por la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades. En la nueva regulación resalta la circunstancia de haber cambiado el emplazamiento del establecimiento de las prestaciones accesorias, que conforme a la Ley de 1.953 era en la escritura de constitución y en la Ley vigente es en los Estatutos sociales.

El vigente Reglamento del Registro Mercantil, en el artículo 187<sup>323</sup>, respecto de las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada establece la posibilidad de que las misma vayan aparejadas no a determinadas participaciones, sino a determinados socios, como vínculo personal de los mismos.

---

323

**Artículo 187.** Prestaciones sociales accesorias.

1. En caso de que se establezcan prestaciones accesorias, los estatutos detallarán su régimen, con expresión de su contenido concreto y determinado, así como el carácter gratuito o retribuido de las mismas. En el supuesto de que sean retribuidas, los estatutos habrán de determinar la compensación a recibir por los socios que las realicen, sin que pueda exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación.

2. Los estatutos podrán vincular la obligación de realizar prestaciones accesorias a la titularidad de una o varias participaciones sociales concretamente determinadas.

## 2-C) CONCEPTO.-

No existe una definición legal, en sentido estricto, de las prestaciones accesorias, ya que, fundamentalmente, la Ley se refiere a ellas en sentido negativo, por diferencia respecto de las aportaciones sociales y la prestación de servicios. Incluso en ocasiones se ha planteado la posibilidad de denominarlas “obligaciones accesorias”<sup>324</sup>, aunque no ha prosperado el intento, manteniéndose la denominación tradicional, entendiéndose que lo que hay es una pluralidad de prestaciones o una obligación objetivamente colectiva, supeditadas todas a la satisfacción del acreedor, en este caso la sociedad.

Nuestro Tribunal Supremo ha afirmado que no es necesario que aparezcan denominadas expresamente, sino que del contenido obligacional se denote que nos encontramos en presencia de las mismas. Literalmente especifica: *“Entre las modalidades de prestaciones accesorias que la doctrina ejemplifica se halla la posible atribución, como ocurre en el caso examinado de retribuciones por el desempeño de cargos directivos de la sociedad. No es óbice a este planteamiento que las «prestaciones accesorias» no estén designadas «expressis verbis», si de su contenido, resulta su naturaleza.”*<sup>325</sup>

En la legislación actual no toda transmisión de bienes o derechos a favor de la sociedad constituye aportación social en sentido estricto. Este es el caso de las prestaciones accesorias de los accionistas, los cuales, a cambio de las mismas no

---

324

MONSERRAT QUINTANA, A., *Sociedades de Responsabilidad Limitada*, Barcelona, 1.990, Pág. 60, y PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Edit. Aranzadi, Pamplona 1.996; Pág. 48.

325

Sentencia Tribunal Supremo núm. 303/1997 (Sala de lo Civil), de 15 abril, Recurso de Casación núm. 654/1993. RJ 1997\2884

reciben acciones, conforme a los artículos 9-I, 36-1-2º, 53-1-f, 60-2-2, 65 y 145 TRLSA,<sup>326</sup>

siendo este requisito condición sin la cual no existe la aportación social.

---

326

Artículo 9. Estatutos sociales.

En los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad se hará constar:

- ....
- El régimen de las prestaciones accesorias, en caso de establecerse, mencionando expresamente su contenido, su carácter gratuito o retribuido, las acciones que lleven aparejada la obligación de realizarlas, así como las eventuales cláusulas penales inherentes a su incumplimiento.....

Artículo 36. Objeto y título de la aportación.

1. Solo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.

En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. No obstante, en los estatutos sociales podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital de la sociedad....

Artículo 53. Título de la acción.

1. Los títulos, cualquiera que sea su clase, estarán numerados correlativamente, se extenderán en libros talonarios, podrán incorporar una o más acciones de la misma serie y contendrán, como mínimo, las siguientes menciones:

- ...
- f) Las prestaciones accesorias, en el caso de que las lleven aparejadas.

Artículo 60. Representación mediante anotaciones en cuenta.

1. Las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.

2. Esta modalidad de representación de las acciones también podrá adoptarse en los supuestos de nominatividad obligatoria previstos por el artículo 52. En ese caso, cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, o cuando lleven aparejadas prestaciones accesorias, tales circunstancias deberán consignarse en la anotación en cuenta.

Artículo 65. Transmisión de acciones con prestaciones accesorias. La transmisibilidad de las acciones cuya titularidad lleve aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias quedará condicionada, salvo disposición contraria de los estatutos, a la autorización de la sociedad en la forma establecida en el artículo 63.

Artículo 145. Límites de la modificación.

1. Cualquier modificación de los estatutos que implique nuevas obligaciones para los accionistas deberá adoptarse con la aquiescencia de los interesados.

2. La creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias requerirá igualmente el consentimiento de los interesados.

Es criticable que, contemplando nuestra legislación las prestaciones accesorias, tampoco encontremos en la misma el régimen jurídico al que han de estar sometidas<sup>327</sup>.

En la LSRL nos encontramos referencias a las prestaciones accesorias, tanto en la Sección 2ª de su capítulo III, dedicada exclusivamente a las mismas, en los artículos 22 a 25<sup>328</sup>, como en el artículo 95 cuando fija las causas de separación de los socios<sup>329</sup>,

---

327

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A., *Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág. 757, en la que cita expresamente a DE LA CÁMARA.

328

Artículo 22. Carácter estatutario.

1. En los estatutos podrán establecerse, con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, expresando su contenido concreto y determinado y si se han de realizar gratuitamente o mediante retribución.

2. Los estatutos podrán vincular la obligación de realizar prestaciones accesorias a la titularidad de una o varias participaciones sociales concretamente determinadas.

Artículo 23. Prestaciones accesorias retribuidas.

En el caso de que las prestaciones accesorias sean retribuidas los estatutos determinarán la compensación que hayan de recibir los socios que las realicen. La cuantía de la retribución no podrá exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación.

Artículo 24. Transmisión de participaciones con prestación accesorias.

1. Será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por actos inter vivos de cualquier participación perteneciente a un socio personalmente obligado a realizar prestaciones accesorias y para la transmisión de aquellas concretas participaciones sociales que lleven vinculada la referida obligación.

2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la autorización será competencia de la Junta General.

Artículo 25. Modificación de la obligación de realizar prestaciones accesorias.

1. La creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias deberá acordarse con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos y requerirá, además, el consentimiento individual de los obligados.

2. Por el incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias por causas involuntarias no se perderá la condición de socio, salvo disposición contraria de los estatutos.

329

**Artículo 95.** Causas legales de separación de los socios.

Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo tendrán derecho a separarse de la sociedad en los siguientes casos:

como en el 98 cuando fija las causas de exclusión de los socios<sup>330</sup>, pero en ninguno de los referidos preceptos se definen las prestaciones accesorias, quizás por la dificultad de la misión y la amplitud que implica, por la serie innumerable de prestaciones a que se puede obligar el socio con independencia de la concerniente a la aportación del capital social, más teniendo en cuenta que la expresión “prestaciones accesorias” puede entenderse en tres sentidos; como pacto, como obligación y como objeto de la obligación<sup>331</sup>.

Para PEÑAS MOYANO<sup>332</sup> son “*obligaciones sociales pertenecientes a la posición de socio, de carácter accesorio y facultativo, susceptibles de retribución por la sociedad, reguladas en lo esencial por sus estatutos y ajenas a su capital social.*”

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, las define<sup>333</sup> como “*auténticas obligaciones sociales que pueden pactarse en la escritura social o en los estatutos como accesorias de la*

- 
- ...
  - Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

330

Artículo 98. Causas de exclusión de los socios.

La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Con el consentimiento de todos los socios podrán incorporarse a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias.

331

BARBA DE VEGA, J., , *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 162.

332

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág.68.

333

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 54, citando a BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid, Op. Cit. Págs. 164 y 165.

*obligación principal que tiene todo socio de hacer su aportación al capital social y en virtud de las cuales todos o algunos de los socios se comprometen a efectuar, gratuita o de forma retribuida, prestaciones que en ningún caso podrán formar parte de dicho capital”.*

URÍA<sup>334</sup>, las consideró como “*cualquier prestación, distinta de la aportación de capital en sentido técnico estricto, que se obliguen a realizar todos o algunos de los socios en la escritura fundacional*”

TRIAS DE BES<sup>335</sup>, consideró las prestaciones accesorias como “*obligaciones, distintas del aporte de capital, asumidas por uno o más socios en la escritura fundacional, en méritos de las cuales se comprometen durante su permanencia en la sociedad, o dentro de cierto plazo, a una prestación activa o de inacción, ordinariamente retribuida a través de un vínculo contractual típico o innominado*”

BARBA DE VEGA<sup>336</sup> las entiende como: “*auténticas obligaciones sociales que pueden pactarse en la escritura social o en los estatutos como accesorias de la obligación principal que tiene todo socio de hacer su aportación al capital social y en virtud de las cuales todos o algunos de los socios se comprometen a efectuar, gratuita o retribuidamente, prestaciones que en ningún caso podrán formar parte de dicho capital*”

---

334

URÍA, RODRIGO, *Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada española*, RDM, 1.956, Pág. 329.

335

TRÍAS DE BES FEDERICO, *La prestación accesorio en las sociedades de responsabilidad limitada*, RDF, 1.956, Pág. 318.

336

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 162

Para GARCÍA DE ENTERRÍA<sup>337</sup> son cualquier clase de obligación, como prestaciones de <<dar>> (entrega de bienes o derechos a favor de la sociedad, incluida la entrega de sumas de dinero, cesiones de uso o de goce, etc.), de <<hacer>> (prestación de servicios profesionales o laborales a favor de la sociedad) o de << no hacer>>.

Para IGLESIAS PRADA<sup>338</sup>, las prestaciones accesorias son obligaciones de naturaleza social y origen estatutario que se amparan en el principio de libertad de pactos sociales reconocido por la propia Ley, lo que implica que, cuando menos, su condición de tales ha de poder deducirse con claridad del contenido de los estatutos.

## **2-D) FUNCIÓN ECONÓMICA.-**

Evidentemente las instituciones jurídicas no nacen del deseo puramente teórico de incorporarlas al ordenamiento jurídico, sino que vienen a hacer frente a necesidades que se plantean en nuestra vida, en lo que a nosotros concierne en la vida económica y societaria<sup>339</sup>.

La existencia de las prestaciones accesorias no supone detrimento alguno de las

---

<sup>337</sup> GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, *La sociedad anónima: principios fundamentales. La fundación de la sociedad anónima. Las aportaciones sociales. La sociedad comanditaria por acciones*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Págs. 319 y ss.

<sup>338</sup> IGLESIAS PRADA, JUAN LUIS, *La sociedad de responsabilidad limitada: Principios fundamentales. Fundación. Aportaciones sociales. Prestaciones accesorias*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Págs. 339 y ss.

<sup>339</sup>

SOTILLO MARTÍ, A., *El contenido de las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada*, RDM, 1.975, Págs. 91 y ss.

aportaciones sociales, aunque, como vemos en otros lugares de este trabajo, pueden coincidir en el objeto. Sin embargo las prestaciones accesorias son válidas como mecanismo para la solución de problemas que se plantean en la vida económica no satisfechas, o no satisfechas del mejor modo posible, por las aportaciones al capital, por lo que la prestación accesorio viene a dar la mejor solución a la disyuntiva planteada, contando, en cualquier caso, la empresa y su socio, la sociedad, con dos mecanismos de solución de una misma cuestión, para que pueda elegir el que mejor convenga a sus intereses. Si no existieran las prestaciones accesorias se podría plantear el problema de que la sociedad no tuviera otra solución para procurarse aquello que necesita, que no tiene cabida como aportación, más que por la vía contractual común, o incluso a través del compromiso personal jurídicamente no exigible, en lo que podríamos denominar como situación asimilable al precario. Sin embargo, por la vía de la prestación accesorio y su régimen jurídico, tal exigibilidad queda garantizada.

No podemos olvidar, en lo que a este trabajo concierne, que estamos tratando el know-how como objeto de la prestación accesorio, con las peculiaridades que tal objeto de la prestación implica, entre otras, una fundamental cual es que por la propia naturaleza del know-how, no sabemos en la mayoría de las ocasiones el contenido del mismo, y, lo que es más trascendente, nos sabemos cuál va a ser el resultado económico de su aplicación en la empresa receptora, con los problemas que en cuanto a valoración e interés económico en la operación ello implica, lo que nos puede llevar a la necesidad o conveniencia de fijar una forma de retribución especial que no sea la ley del dividendo.

Pero, además, en un ámbito más general las prestaciones accesorias, que ya han superado la etapa en la cual eran un simple servicio que el socio prestaba a la sociedad,

vienen a permitir llevar al patrimonio empresarial, al patrimonio social, capacidades de los socios, beneficiosas para la empresa, que no tienen cabida como aportaciones al capital social, o satisfacen intereses que con las consecuencias aparejadas a las aportaciones al capital social no quedan total o parcialmente cumplimentados.

Contribuyen las prestaciones a establecer un vínculo más fuerte que el existente por el carácter de accionista o partícipe entre los socios y la sociedad, entre los propietarios de la empresa y esta misma.

## **2-E) NATURALEZA.-**

Dada su evidente íntima ligazón, para explicarnos la naturaleza de las prestaciones accesorias hemos de ponerlas en relación con el contrato de sociedad al que se refieren, pues es en el mismo donde se conciertan originariamente, o en sus modificaciones producidas durante la vida de la sociedad. Por lo tanto, no cabe abordar la cuestión pensando, porque no es real, que nos encontramos ante una unión meramente formal y externa de dos contratos que en nada quedan afectados mutuamente manteniendo su independencia, postura mantenida por aquellos que niegan su carácter social aunque necesariamente hayan de aparecer y regularse en los estatutos sociales.

La doctrina ha tratado el tema acudiendo a, fundamentalmente, tres posturas, aunque con matices dentro de las mismas.

### **a) Unión jurídica de Contratos.-**

La primera hace referencia a la denominada teoría de la unión jurídica de

contratos, ya que estima que en la Sociedad con prestaciones accesorias estamos celebrando dos contratos distintos:

- El contrato de Sociedad propiamente dicho, que reunirá las características generales de todo contrato de Sociedad.

- El contrato del que surge la prestación.

Estos contratos no estarían vinculados por un nexo formal y externo, sino por un nexo jurídico que, manteniendo la sustantividad y autonomía de cada uno de los contratos, produce efectos jurídicos en ambos.

Esta fue la tesis sustentada por la doctrina alemana, pero respecto de ella, hemos de recordar que la fundamental motivación venía dada por la prohibición que originariamente establecía el artículo 219 *ADHGB*, como forma de soslayarlo, por lo que desaparecido el contenido del mismo se abandonó esta construcción, que sí tuvo más eco en la doctrina italiana<sup>340</sup>, que consideró al contrato de prestaciones accesorias como un “injerto” en el contrato de sociedad, siéndole aplicables al mismo las notas del contrato de cambio y no las del de sociedad, ya que no forma parte del mismo.

En nuestro país se pronunció a favor de esta teoría SALVADOR BULLÓN<sup>341</sup>

Como consecuencia de esta teoría, si se produce el incumplimiento del contrato de prestaciones accesorias, si se incumple, en nuestro caso la aportación del know-

---

340

FRE, GIANCARLO, *Comentario del Codice Civile. Libro Quinto - Del lavoro-Società por azione (art. 2325-2461)*, 5ª Edición, Nicola Zanichelli editore, Sociedad Ed. Del Foro italiano, Bologna-Roma 1.982, Págs. 165 y 167; FERRI, G., *Le società*, Op. Cit., Págs. 353 y 354; FERRARA, Jr., *Gli imprenditori e le società*, 6ª Edic., Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1.978, Pág. 399, nota N° 40.

341

SALVADOR BULLÓN, PABLO E HILARIO, *Comentarios a la Ley de Sociedades Limitadas de 17 de Julio de 1.953*, Madrid, 1.958, Págs. 260 y 261.

how al patrimonio de la sociedad, ello no implica incumplimiento del contrato de sociedad ni las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

Pero esta teoría olvida un dato fundamental cual es la exigencia de que las prestaciones accesorias aparezcan en el contrato de sociedad, en los estatutos de la misma que forma parte del contrato de sociedad, de la escritura de constitución de la sociedad, por lo que los pactos referidos a las prestaciones accesorias forman parte del contrato de sociedad y el incumplimiento de sus estipulaciones supone incumplimiento del contrato de sociedad, siendo ello así, entre otros motivos, porque las prestaciones accesorias contribuyen a la consecución del fin social, motivo por el que debemos entender que hay una sola causa en el contrato, hay un solo contrato.

#### **b) Contrato mixto.-**

Un segundo grupo doctrinal<sup>342</sup> considera que estamos ante un negocio jurídico nuevo y atípico, ya que el contrato de sociedad ve alterada su naturaleza como consecuencia de la inserción del pacto de prestaciones accesorias, por lo que nace un nuevo contrato, atípico, que tiene elementos, tanto del contrato de Sociedad como del contrato del que se derivan las prestaciones accesorias, ya que se entiende que el contrato de sociedad queda desnaturalizado por la existencia de las prestaciones accesorias.

Se buscaba con esta teoría la construcción de un sistema contractual atípico en virtud del cual fuera posible compatibilizar la naturaleza social de las prestaciones

---

342

En Alemania fue preconizado por KAUFMAN, *Verkaufssyndikate in der Form der GMBH, Kündigung der Lieferungsverpflicht*, en "Sächsisches Archiv für Rechtspflege", 1912, Págs. 409 y ss.; y en Italia por BRUNETTI, ANTONIO, *Tratatto del Diritto delle Società. II*, Págs. 251 y ss. Y 256 *Società per azioni; III, Società a responsabilità limitata*, Págs. 102 y ss, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1.948 y 1.950

accesorias con la posibilidad de resolución del contrato exclusivamente en lo que hacía referencia a las prestaciones accesorias. Aunque reviste también distintas modalidades, todas ellas entienden que estos elementos no pueden dissociarse unos de otros, porque responden a una causa única. Partiendo de estas teorías, lógicamente el incumplimiento de la prestación accesoria acarrearía el incumplimiento del contrato, y la sanción debería ser la resolución del mismo, y la exclusión del socio incumplidor<sup>343</sup>.

Si bien supuso un avance, ya que admitía la unidad contractual del contrato de sociedad en el que se incluyen prestaciones accesorias y la naturaleza social de estas obligaciones, “..esta construcción doctrinal tampoco puede aceptarse, pues, además de las contradicciones internas de que adolece, parte de un concepto de los contratos mixtos que no se ajusta a su auténtica naturaleza,... ni desde el punto de vista estructural, ni desde el punto de vista funcional, el supuesto que contemplamos puede incluirse en la figura de los contratos mixtos”<sup>344</sup>.

### **c) Contrato mixto de sociedad.-**

Por el motivo anteriormente expuesto, se matizó la anterior teoría, creándose la nueva de “contrato mixto de sociedad”, por HOENIGER<sup>345</sup>, considerando que las

---

<sup>343</sup>

LLAGARÍA VIDAL, EDUARDO, *Las prestaciones accesorias en la Sociedad Anónima*. Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 25 de octubre de 1990, Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo XXXI (1.992), **Id. vLex:** VLEX§UV404

<sup>344</sup>

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 235.

<sup>345</sup> HOENIGER, *Untersuchungen zum Problem der gemischten Verträge*, en “*Die gemischten Verträge in ihren Grundformen*”, T. I, 1.910, Págs. 45 y ss.

prestaciones accesorias son realmente obligaciones sociales que se consignan en los estatutos, en el contrato de sociedad, y no en otros contratos, ya que es permitido obligarse a diversas prestaciones propias de otros tipos contractuales sin que se pierda la naturaleza de contrato social, pero que su contenido no es propio del contrato de sociedad, por lo que conserva cierta autonomía. Se considera que existe un contrato básico con mezcla o fusión de elementos de otros contratos.

Tal teoría es criticada<sup>346</sup>, especialmente porque el contrato mixto por esencia ha de ser un contrato atípico lo que es evidente que no se puede decir del contrato de sociedad.

#### **d) Pacto social.-**

Conforme a lo anteriormente expuesto, no son válidas las teorías que afirman la existencia de una pluralidad de contratos ni las que consideran la existencia de un contrato mixto, sino que existe un contrato típico, el contrato de sociedad, dentro del cual se pacta una obligación especial, el contenido de las prestaciones accesorias, pero cuya vigencia queda subordinada a la existencia del contrato de sociedad.

Para GARRIGUES<sup>347</sup>, se trata de una obligación social en un doble sentido: *“en el sentido de que no puede establecerse en documento distinto de de la escritura fundacional, y en el sentido de que va ligada a la condición de socio”*.

Se considera que existe un “pacto social” concerniente a las prestaciones accesorias. Pero, no hay una sola teoría del pacto social, sino varias, y son las mas

---

<sup>346</sup>

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 242.

<sup>347</sup>

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Tomo I, Madrid, 1,982, Pág. 554.

extendidas en la actualidad sobre la base de considerar que estamos realmente ante un contrato de sociedad con todas sus características normales, pero introduciendo, no imperativamente, obligaciones especiales para alguno, algunos o todos los socios.

Así se encuentra la teoría del “contrato típico con prestaciones subordinadas de especie distinta”. La nota de la subordinación viene dada porque no nos encontramos, a la vista de lo anterior, ante un contrato mixto. La referencia a la “especie distinta” implica que esas prestaciones son distintas de las típicas en el contrato de sociedad, pero entiendo que por esa circunstancia el contrato no deja de ser un contrato típico de sociedad, ni implica una variante de la tipicidad de este contrato que haga necesario estudiar como categoría peculiar el contrato de sociedad con prestaciones accesorias, sino que estamos ante un pacto social, un pacto inserto en el contrato de sociedad, al amparo del artículo 1.255 del Código Civil que posibilita que se haya añadido a la obligación principal otra obligación que no es típica del contrato de sociedad, pero cuya existencia no es suficiente para alterar la naturaleza jurídica del mismo. Ello no ha de implicar la consideración de que el pacto de prestaciones accesorias no sea típico, ya que se trata de una cláusula social facultativa, pero típica, en cuanto prevista legalmente, que se ha venido desarrollando históricamente hasta su configuración actual, como obligaciones que de existir, son sociales, que tienen su origen en el contrato de sociedad, que nacen de las convenciones lícitas que los socios pueden establecer en el contrato de sociedad. Por otra parte son obligaciones, dentro de las muchas que implica el contrato de sociedad, entre los socios y la propia sociedad, ya que no hay intervención de terceros puesto que las prestaciones accesorias no pueden convenirse con la sociedad por quien no tenga la condición de socio, motivo por el cual el legislador adopta diversas cautelas, a título enunciativo el carácter nominativo, la

prohibición de su transmisión sin consentimiento de la sociedad, etc. El contenido obligacional se inserta en los estatutos sociales conteniendo un contrato en cuanto que recoge los derechos y obligaciones de las partes, con un contenido peculiar adaptado a la naturaleza de la prestación accesoria, ya que el contenido de la condición de socio comprende no solo derechos, sino también obligaciones, dentro de ellas, la realización de las prestaciones accesorias convenidas.

En el caso de que la prestación accesoria consista en la aportación del know-how, como veremos posteriormente con más detalle, se reflejarán en el pacto social que implica el contrato incluido dentro de los estatutos que forman parte del contrato de sociedad recogido en la escritura de constitución de la misma, la obligación de la aportación, el modo de verificar esta, la retribución, en su caso como consecuencia de tal aportación, las consecuencias derivadas de la no aportación, la forma de solucionar los conflictos en el caso de que aparezca, ....

La regulación de las prestaciones accesorias es muy escueta en nuestra legislación societaria y mucho más en la legislación mercantil en general. En el ámbito de la legislación societaria no resuelve todos los problemas que se pueden plantear con las mismas lo que dota de especial transcendencia a la consideración del contrato por el que se establecen y regulan las mismas como pacto social, en virtud del cual le van a ser aplicables las normas contenidas con carácter general en nuestra legislación societaria, y todo ello, obviamente, sin perjuicio de la posibilidad de aplicación analógica de las normas referidas a otros con contratos similares, o las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos, con base en el artículo 4 de nuestro Código Civil<sup>348</sup> y a la

---

<sup>348</sup>

Artículo 4.-

doctrina de nuestra Dirección General de Registros y Notariado.<sup>349</sup>

## 2-F) CONSTITUCIÓN.-

Conforme a los artículos 9-I<sup>350</sup> y 36 TRLSA y 22 LSRL las prestaciones accesorias deben estipularse en los estatutos sociales, consecuentemente pueden concertarse tanto en el momento de constitución de la sociedad, como posteriormente por vía de modificación o adición de los estatutos, teniendo en este caso, necesariamente, que contar con el consentimiento de los socios afectados que asumen esas nuevas prestaciones, ya que, en ningún caso cabe que al socio que tiene un status social determinado legalmente y por los estatutos sociales a los que se obligó, vea modificada

---

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

349

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 27 julio 2001.- RJ 2002\2404

**SEGUNDO.-** En primer lugar, la objeción que invoca el Registrador por el mero hecho de configurarse la entrega de efectivo metálico como objeto de la prestación accesorias no puede ser mantenida. El artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada permite que los estatutos establezcan, con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, configurándolas así como obligaciones que, aunque tengan naturaleza societaria, son fruto de una relación jurídica entre partes, la sociedad y los socios obligados, lo que impone aplicar supletoriamente el régimen general del Derecho de obligaciones en cuanto a su existencia, contenido y validez, de suerte que, conforme al artículo 1088 del Código Civil, puede constituir el objeto de tales prestaciones accesorias cualquier obligación de dar, hacer o no hacer una cosa y, por ende, la de entregar efectivo metálico.

350

**Artículo 9.** Estatutos sociales.

En los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad se hará constar: El régimen de las prestaciones accesorias, en caso de establecerse, mencionando expresamente su contenido, su carácter gratuito o retribuido, las acciones que lleven aparejada la obligación de realizarlas, así como las eventuales cláusulas penales inherentes a su incumplimiento.

esa situación ni siquiera por el acuerdo mayoritario, con mayoría cualificada, por ser modificación estatutaria, de los socios. Es decir, requiere en cada caso el consentimiento del interesado.

**A) CARÁCTER ESTATUTARIO.-** Como anteriormente hemos referido, nuestra legislación societaria, del mismo modo que la generalidad de los ordenamientos jurídicos que contemplan la existencia de las prestaciones accesorias, impone como requisito “ad solemnitatem”, que condiciona la validez de las mismas con ese carácter, que las prestaciones accesorias estén convenidas y reguladas en los estatutos sociales, no solo por aplicación de los citados preceptos, sino también en ejercicio de la libertad de pactos que establecen los artículos 10 TRLSA<sup>351</sup> y 12,3 de la LSRL<sup>352</sup>, tanto inicialmente como por vía posterior de modificación de los mismos, dato que nos sirve para diferenciar las prestaciones accesorias de la asunción de otras obligaciones que los socios pueden asumir frente a la sociedad, pero que no son prestaciones accesorias.<sup>353</sup>

---

351

**Artículo 10.** Autonomía de la voluntad.

En la escritura se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima.

352

**Artículo 12.** Escritura de constitución.

1. La escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, por sí o por medio de representante, quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales.

2. En la escritura de constitución se expresarán:

• ...

3. En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.

353

GIRÓN TENA, J., *Derecho de Sociedades*, I, Op. Cit., Págs. 53 y ss., y BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 271.

Consecuencia de esta necesaria inserción en los estatutos sociales es la consideración de las prestaciones accesorias como verdaderas obligaciones sociales. El hecho de que la inserción de la mención concreta, cual es el caso de la forma de retribución provenga del Reglamento del Registro Mercantil, artículo 127, y no del TRLSA, artículo 22, no mengua en modo alguno el carácter obligatorio de la inclusión. Si los mismos pactos que han de aparecer en los estatutos sociales los recogemos en documento aparte, no tendrán la consideración de prestaciones accesorias sino de asunción de obligación de carácter independiente, que no dan lugar a obligaciones sociales<sup>354</sup>, aunque sí representan “una alternativa al cauce auténticamente social”<sup>355</sup>, pero, al ser pactos reservados no son oponibles frente a terceros, ni le son aplicables los remedios sociales previstos en los estatutos y en la Ley para caso de incumplimiento

La finalidad que se persigue con ello es el general conocimiento, en virtud del principio de publicidad del Registro Mercantil, de la existencia de obligaciones adicionales a la de aportar el capital. De esta forma los futuros socios, e incluso los acreedores sociales tiene concreto conocimiento de las vicisitudes que pueden influir en sus contrataciones.

Ello difiere del régimen anterior configurado en la LSRL de 1.953, en la que su artículo 10 fijaba como lugar de emplazamiento del pacto referido a las prestaciones accesorias la escritura de constitución, y si bien es cierto que aquella Ley no distinguía

---

<sup>354</sup>

LÓPEZ SÁNCHEZ, M.A., *La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, en Derecho de Sociedades Anónimas, I, La Fundación, Facultad de Derecho de Albacete, Editorial Cívitas, Madrid, 1.991, Págs. 844 y 845.

<sup>355</sup>

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 198.

entre escritura de constitución y Estatutos, entiendo que ello tiene importantes consecuencias en cuanto a la naturaleza de la institución, minorando su carácter contractualista, como lo evidencia el procedimiento para la modificación que pasa de ser el convenio en tal sentido a regirse por el procedimiento establecido para la modificación de los estatutos sociales, ya que, como afirma GARRIDO DE PALMA<sup>356</sup> *“la modificación de estatutos reclama unos requisitos inferiores a la unanimidad contractual y sin que el consentimiento individual de los obligados borre o altere lo anterior”*.

Por tanto, las prestaciones accesorias no son contenido obligatorio de los estatutos, pero de existir, han de constar en los mismos, en los originarios o en los modificados, porque los socios son libres para decidir el establecimiento o no de las prestaciones accesorias, pero decidiendo su existencia el lugar de su constancia está determinado legalmente, lo que implica que el contrato de la aportación del know-how, que es en definitiva la regulación de esta prestación accesorias debe contar en los estatutos, como una cláusula, o varias, de los mismos.<sup>357</sup>

---

356

GARRIDO DE PALMA, V.M., *La sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 1.992, Págs. 19 y ss.

357

ÁLVAREZ QUELQUEJEU, LUIZ CAMILO, *La sociedad de responsabilidad limitada como instrumento de concentración de empresas*, 1ª Edición, Valladolid, 1.958, Págs. 181-182, estimó que la constancia en los estatutos obedece a la necesidad de que sea conocida por los demás socios que vayan a integrarse en la sociedad posteriormente a su constitución, (porque los que fueron socios constituyentes manifestaron su consentimiento en ese acto), pero que esa finalidad puede ser cumplida por otros medios no privando con ello de validez a los acuerdos extraestatutarios que mantendrían su naturaleza de obligaciones sociales.

En mi opinión, es perfectamente viable la contratación con el mismo o similar contenido material que el que conlleva la prestación accesorias, fuera de los estatutos de la sociedad, pero, en ese caso ya no nos encontramos con una prestación accesorias, sino con otro contrato, fuera del “pacto social”, sería un contrato “para social”, como refiere GIRÓN en la obra citada en la nota precedente, en su página 54, lo que tiene trascendental importancia en orden a su modificación, consecuencias del incumplimiento, retribución,... Es perfectamente viable que una empresa contrate la recepción del know-how de otra persona física o jurídica, que no sea socio, o incluso siéndolo, fuera

Y han de constar en los Estatutos con todas las menciones precisas y concretas, es decir, no dejando su concreción en detalle a resultas del posterior acuerdo de la Junta General, puesto que, cuanto más amplia sea la regulación, menos problemas de determinación posterior se plantearán, como tiene manifestado al respecto nuestra D.G.R. y N., en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1.115, 1.256, 1.273, 1.447, 1.449 y 1.690, todos del Código Civil<sup>358</sup>. Si se produce esa regulación incompleta o

---

de los estatutos sociales, pero en ese caso no nos encontramos con una prestación accesoria, sino con un contrato independiente de las relaciones internas sociales, sino meramente externo que contradice lo fijado por los artículos 7 del TRLSA y 11 de la LSRL, conforme a los cuales: " *Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad.*"

358

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 27 julio 2001.- RJ 2002\2404.

¶TERCERO.- Por lo que se refiere a las restantes objeciones expresadas en la nota de calificación, el criterio del Registrador ha de ser confirmado. En efecto, el mencionado artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, configura las prestaciones accesorias como obligaciones de carácter estatutario y exige que consten en los propios estatutos «su contenido concreto y determinado»; mientras que la cláusula debatida vulnera esa exigencia legal en el aspecto cuantitativo. Ciertamente es que en el artículo 1273 del Código Civil -aplicable supletoriamente, como ha quedado expuesto- se permite una indeterminación en la cuantía de la obligación, pero siempre y cuando sea posible determinarla en su momento sin necesidad de nuevo convenio entre las partes, por lo que sería admisible no sólo una absoluta y total concreción inicial, sino también una determinación primaria o mediata, si en este último caso estén ya fijados los criterios con arreglo a los cuales deberá producirse tal determinación, criterios que, de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas (cfr. artículos 1115, 1256, 1447, 1449 y 1690 del Código Civil).

En el mismo sentido la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 7 marzo 2000, RJ 2000\1097: " **TERCERO.-** Tal exigencia viene corroborada por el hecho de que **las prestaciones accesorias**, aunque tengan naturaleza societaria, son obligaciones fruto de una relación jurídica entre partes, la sociedad y los socios obligados, lo que impone acudir supletoriamente al régimen general del derecho de obligaciones en orden a su existencia y validez y al igual que ha de estarse al artículo 1088 del Código Civil a la hora de determinar qué pueda ser objeto de la prestación, habrá que recurrir a sus artículos 1271 y siguientes a la hora de precisar sus requisitos, entre los que el artículo 1273 exige la determinación. Ciertamente que en esta misma norma se permite una indeterminación en la cuantía, pero siempre y cuando sea posible determinarla en su momento sin necesidad de nuevo convenio entre las partes. Con ello resultaría admisible no sólo una absoluta y total concreción o determinación inicial, sino una determinación primaria o mediata, pero en este último caso se requiere que estén ya establecidos o señalados los criterios con arreglo a

insuficiente, el registrador mercantil denegará la inscripción de la constitución de la sociedad o de la modificación de los estatutos en lo que respecta a las prestaciones accesorias, si bien ello es un defecto subsanable, es decir, podrá adoptarse nuevo acuerdo y elevarse el mismo a documento público para posibilitar su acceso al Registro Mercantil.

Con ello no ha lugar a la polémica que se produjo, por ejemplo en Alemania, como consecuencia de la distinta dicción del § 212 *HGB* respecto del §3 *GmbH-Gesetz*, especificando el primero la necesidad de constancia de la obligación y su extensión, mientras que el segundo, más escueto, se limitaba a fijar que las determinaciones de las prestaciones accesorias tenían que incluirse en el contrato de sociedad.<sup>359</sup>

El artículo 9 del *TRLSA* establece que habrán de especificarse las acciones que lleven aparejada la obligación de realizar las prestaciones accesorias.

Por su parte, el artículo 22<sup>LSRL</sup> determina que los Estatutos podrán vincular la obligación de realizar prestaciones accesorias a la titularidad de una o varias participaciones sociales concretamente determinadas. Es decir, la Ley distingue entre prestaciones accesorias de carácter personal, que obligan a los socios en cuanto tales, independientemente de las acciones o participaciones de que sea titular, respecto de las prestaciones accesorias vinculadas a la titularidad de determinadas acciones o

---

los cuales tal determinación deberá producirse, criterios que de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas. Aparte de las reglas generales de los artículos 1115 y 1256 del mismo Código Civil, los supuestos concretos en que se admite la concreción del objeto con criterios objetivos o a través del arbitrio de un tercero -artículos 1447 ó 1690-, excluyen expresamente que se haga por una de las partes -artículos 1449 y 1690 del mismo Código-."

359

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Págs. 289 a 293.

participaciones (*propter rem*), sean quien sea el titular de las mismas<sup>360</sup>. Hay unidad inescindible entre la titularidad de las acciones o participaciones y las prestaciones accesorias, porque lo accesorio sigue a lo principal<sup>361</sup>, es decir las prestaciones accesorias pueden afectar a todas o a parte de las acciones o a participaciones, pero no hay prestaciones accesorias en sentido estricto sin la existencia de acciones o participaciones a las que van unidas, porque su existencia va indisolublemente aparejada a la cualidad de socio del obligado por las mismas.

## **B) CONSENTIMIENTO ORIGINARIO Y SU MODIFICACIÓN.-**

Si la prestación accesorio se establece en los estatutos en el momento de la constitución de la sociedad, es obvio, a tenor de nuestra legislación, que es preciso contar con el consentimiento unánime de todos los socios, pero, en el caso de que la introducción en los estatutos sea por vía de modificación de estos, (lo que es normal, dadas las muy diferentes vicisitudes que se pueden plantear en la vida de la sociedad), o se produzcan variaciones en la regulación precedente (que sean sustanciales respecto de los aspectos contemplados en los Estatutos) o se pacte la extinción, la modificación de los Estatutos no exige la unanimidad, sino que habrá de darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 TRLSA para ello, es decir, ha de darse el consentimiento

---

360

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, ANTONIO, *La Fundación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en *Lecciones de Derecho Mercantil*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J., 11ª Edición, Editorial Tecnos, 2.006, pág. 244.

361

TORRALBA SORIANO, VICENTE, *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Tomo II, Sociedades Mercantiles, Cívitas, Madrid, 1.996, Págs. 2.589 y ss.

de la sociedad manifestado a través de su junta general que es el órgano competente en esta materia, con especial importancia del derecho de información que recogen los apartados a) a c) del N° 1<sup>362</sup>, pero el artículo 145-2 TRLSA, concordante con el artículo 25 LSRL, sí preceptúa que la creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias requerirá igualmente el consentimiento de los interesados, lo que es de todo punto concordante con nuestro Derecho de Obligaciones, ya que no se puede imponer por la voluntad mayoritaria, aunque sea cualificada, obligaciones nuevas a un tercero. Si no hay consentimiento no hay obligación, ni hay modificación de la obligación.

En el caso, normal, de que la prestación accesorias sea retribuida, la voluntad mayoritaria no puede ocasionar que el obligado a realizar la prestación accesorias y acreedor de la sociedad por la retribución de ese concepto quede sin tal retribución.

En el caso, también normal, de que la prestación accesorias se haya insertado en una unión de empresas, en virtud de la cual haya adquirido la mayoría del accionariado de la nueva empresa la que aporta el know-how, no es permitido que, en uso de las potestades de esa mayoría, quede desvirtuado el pacto social conforme al cual ha de realizarse la prestación accesorias, o dicho de otra forma, quede liberada la que se obligó a realizar la prestación accesorias de aportar el know-how, que con base en ello adquirió la mayoría social que ahora ejercita para dejar sin efecto tal obligación asumida.

Se ha planteado, a los mismos efectos que comentamos, por algún sector doctrinal<sup>363</sup>, si resultarían aplicables al efecto los artículos 103, 144 y 148 TRLSA<sup>364</sup>, es

---

<sup>362</sup>

A esos efectos no es aplicable el artículo 150 TRLSA.

<sup>363</sup>

---

TORRALBA SORIANO, VICENTE, *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Tomo II, Sociedades Mercantiles, Op. Cit., Pág. 2.598.

364

Artículo 103. Constitución. Supuestos especiales.

1. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión, o escisión de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 % del capital suscrito con derecho a voto.

2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 % de dicho capital.

Cuando concurren accionistas que representen menos del 50 % del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior solo podrán adoptarse validamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta.

3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum y mayorías previstas en los apartados anteriores.

Artículo 144. Requisitos de la modificación.

1. La modificación de los estatutos deberá ser acordada por la junta general y exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos:

- Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta formulen un informe escrito con la justificación de la misma.
- Que se expresen en la convocatoria con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse.
- Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
- Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103.

2. En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

Artículo 148. Modificación perjudicial a una clase de acciones.

1. Para que sea válida una modificación estatutaria que lesione directa o indirectamente los derechos de una clase de acciones, será preciso que haya sido acordada por la junta general, con los requisitos establecidos en el artículo 144, y también por la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada. Cuando sean varias las clases afectadas, será necesario el acuerdo separado de cada una de ellas.

2. El acuerdo de los accionistas afectados habrá de adoptarse con los mismos requisitos previstos en el artículo 144 en junta especial o a través de votación separada en la junta general, en cuya convocatoria se hará constar expresamente.

3. Cuando la modificación afecte solo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase y suponga un trato discriminatorio entre las mismas, se considerará a efectos de lo dispuesto en el presente artículo que constituyen clases independientes las acciones afectadas y las no afectadas por la modificación, siendo preciso, por tanto, el acuerdo separado de cada una de ellas.

decir, si basta con un acuerdo mayoritario o es necesaria la unanimidad, concluyendo que es necesario el consentimiento individualizado de cada accionista interesado, a modo de límite a la potestad de modificación por la Junta General ya que afecta a derechos individuales del socio<sup>365</sup>.

Del mismo tenor se pronuncia, por su parte, el artículo 25 LSRL, al disponer que la creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias deberá acordarse con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos y requerirá, además, el consentimiento individual de los obligados. Los demás partícipes, si han votado en contra y pese a ello se ha aprobado, cuentan con el derecho de separación de la sociedad conforme al artículo 95-f) LSRL.<sup>366</sup>

#### **a) Concepto de interesado.-**

Obsérvese que en el caso del TRLSA se habla ambiguamente de “interesados”, concepto más amplio que el de “obligados”, mientras que en la LRSL se habla de

---

4. Será de aplicación a las juntas especiales lo dispuesto en esta Ley para la junta general de accionistas.

<sup>365</sup>

Del mismo modo se pronunciaba nuestra anterior Ley de Sociedades Anónimas de 17-7-1.951 en su artículo 85, cuando disponía: *Ninguna modificación de los estatutos que implique nuevas obligaciones para los accionistas podrá adoptarse sin la aquiescencia de los interesados*”. Este artículo tiene su antecedente en el § 160,1 de la AktG de 1.937, y, obviamente se refería con la expresión “nuevas obligaciones” a las prestaciones accesorias.

<sup>366</sup>

Artículo 95.- *Causas legales de separación de los socios.*- Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo tendrán derecho a separarse de la sociedad en los siguientes casos: ...f) Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

“obligados”. Nuestra D.G.R. y N. se refiere a “afectados”.<sup>367</sup>

¿Quiénes son “interesados” y quiénes “obligados” o “afectados”?

Para PEÑAS MOYANO<sup>368</sup> y ESPÍN GUTIÉRREZ<sup>369</sup>, el legislador ha utilizado un

---

367

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 27 julio 2001.- RJ 2002\2404. “Y, por otra parte, al disponer la cláusula estatutaria debatida que el acuerdo de junta general relativo a la exigibilidad y cuantía de las prestaciones accesorias, así como el plazo de su cumplimiento, requerirá la mayoría ordinaria a que se refiere el artículo 53.1 de la Ley, se infringe de modo indirecto el régimen que sobre creación, modificación y extinción de tales prestaciones establece el artículo 26.1 de la misma Ley, al dejar aspectos esenciales de tales extremos al arbitrio de un acuerdo ordinario de la junta, sin necesidad del consentimiento individual de los afectados y sin que éstos tengan el recurso de ejercitar el derecho de separación.”

Nota del autor: Creo que la referencia de la resolución o de su trascripción a la colección jurisprudencial al artículo 26 está equivocada y la correcta es al artículo 25, como lo corrobora la Resolución, también de la D.G.R. y N. de 7 marzo 2000, RJ 2000\1097 que afirma: “Ha de confirmarse, por tanto, el rechazo a la inscripción de la regla contemplada pues aun cuando es en ella donde se establece la obligación, a diferencia de lo que ocurría en el supuesto contemplado por la Resolución de 24 de junio de 1998, el resultado es el mismo desde el momento que se atribuye a una de las partes, la sociedad a través de un acuerdo ordinario de su Junta general, la decisión sobre el «quando» y «quantum» de la prestación a realizar, así como, en su caso, aunque este extremo no se plantea expresamente, la procedencia, momento y cuantía de su devolución. Con ello no sólo se incumple la exigencia de concreción estatutaria de su contenido que impone el artículo 22.1 de la Ley, sino que se atenta contra los principios configuradores del tipo social, toda vez que: a) Dificulta extraordinariamente la transmisibilidad de las participaciones sociales, creando en definitiva una vinculación indefinida del socio con la sociedad dada la necesidad de la autorización de ésta para transmitir las participaciones que lleven aneja la prestación (cfr. artículo 24 de la Ley) y la persistencia de la obligación durante la vida de la sociedad -cuya duración se ha pactado como indefinida-; b) infringe de modo indirecto, como apunta el Registrador, el régimen que sobre creación, modificación y extinción de tales prestaciones establece el artículo 25.1 al dejar aspectos esenciales de tales extremos al arbitrio de un acuerdo ordinario de la Junta general, sin necesidad del consentimiento individual de los afectados, y sin que éstos tengan el recurso de ejercitar el derecho de separación.”

En el mismo sentido también la Resolución de la D.G.R. y N. de 24-6-1.998.

368

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 246

369

ESPÍN GUTIÉRREZ, C., *Modificación de estatutos*, RdS, Número extraordinario de 1.994, Págs. 465 y ss.

término vago e impreciso, pero suficientemente flexible para poder adaptarlo a las situaciones que lo requieran, mediante una interpretación amplia en función de las circunstancias.

En el caso de prestaciones accesorias retribuidas, los interesados y obligados son todos ya que nos encontramos con obligaciones recíprocas, la prestación accesoria a cambio de la obligación de una retribución. Pero hemos de hacer una precisión que estimamos fundamental, cual es que en el caso de que la prestación sea retribuida, la relación existe entre el socio que realiza la prestación y la sociedad, no entre el socio que realiza la prestación y cada uno de los socios, ya que los socios se encuentran integrados en la sociedad, la cual manifiesta su voluntad por medio de los acuerdos sociales, que representan la voluntad de todos los socios.

Supuesto peculiar es el caso de que la prestación accesoria sea retribuida mediante una mayor percepción en los beneficios sociales, en los dividendos. Esto evidentemente repercute en los demás socios, que ven disminuida su cuota en tales dividendos. En ese caso, se requerirá el consentimiento específico de todos los socios que vean disminuidos sus dividendos.

En el caso de prestaciones accesorias a título gratuito, el obligado es solo quien la presta, pero los interesados son todos los demás, todos los socios, que han prestar su consentimiento para renunciar a lo que no es más que una donación a la sociedad, pero no como voluntad individual ya que ellos no son parte en el contrato, sino la sociedad. Piénsese en el caso de que la adquisición de la cualidad de socio se produjo fundamentalmente como consecuencia de la prestación accesoria que el nuevo socio se obligaba a realizar. El concepto de gratuita no sería más que formal. Piénsese en el caso de que la adquisición de la cualidad de socio lo haya sido como consecuencia de

la obligación que asume el nuevo socio de aportación del know-how no retribuido, know-how que contribuirá a la consecución del fin social y a la mayor obtención de beneficios, lo que repercutirá en los intereses particulares de los demás socios.

El tema tiene también especial trascendencia en cuanto, además, como tiene manifestado nuestro Tribunal Supremo, la prueba de la modificación de los Estatutos en la que se contiene la modificación del régimen de las prestaciones accesorias es la certificación del acta de la Junta General en la que se ha adoptado el acuerdo, o dicho de otra forma, no se requiere la firma de los obligados o de los interesados, ni siquiera su inscripción en el Registro Mercantil.<sup>370</sup>

---

370

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 228/2002 (Sala de lo Civil), de 18 marzo Recurso de Casación núm. 3100/1996. RJ 2002\2850: "...**TERCERO.**- El motivo segundo de este recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión del artículo 145, en relación con los artículos 9 L), 53.1 F) y 144.2, todos de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que, según denuncia, la sentencia de la Audiencia no ha valorado que, cuando se trata de acuerdos generadores de obligaciones entre la sociedad y los socios, la firma del acta, salvo en el caso de actas notariales, es el único medio para acreditar la «voluntas contrahendi», pues lo contrario generaría absoluta inseguridad jurídica y del tráfico económico mercantil, al dejar la creación de obligaciones personales para los socios en manos de quienes tuvieran la potestad certificante, y la única prueba del consentimiento de los demandantes respecto a la obligación de pagar intereses y cuotas es el acta no firmada por los mismos de la presunta Junta de 9 de noviembre de 1992, cuyos acuerdos no se protocolizaron ni inscribieron en el Registro Mercantil, como exige la LSA (artículo 144.2) para toda modificación estatutaria, ni las características de las prestaciones accesorias impuestas se reflejaron en los Estatutos [art. 9.L) LSA], tampoco parece que se plasmaran en los títulos de las acciones (artículo 53, F, LSA), y el exclusivo documento en que se hace referencia a la Junta, suscrito por los actores, contiene la negación de la eficacia de tales prestaciones respecto de sus acciones- se desestima porque, amén de las razones explicadas en el fundamento de derecho precedente, la unanimidad respecto a la celebración de la Junta Universal se extiende asimismo a los asuntos a tratar y, en la certificación del acta de la Junta, obra que, con idéntico parecer y voluntad de todos los concurrentes, se acordó la asunción por los accionistas de las consecuencias de ciertos endeudamientos sociales, con cargo a sus correspondientes patrimonios personales, mediante un compromiso de pago, que se ubica al margen de los estatutos y se incardina en el marco de las obligaciones asumibles de acuerdo con lo previsto en los artículos 1089 y 1091 del Código Civil y, por consiguiente, es exigible por el acreedor.

**CUARTO.**- El motivo tercero de este recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 93, en relación con el artículo 145, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, puesto que,

## **b) Momento y forma de prestación del consentimiento.**

En cuanto a la forma y el momento de la prestación del consentimiento, nada especial fija la Ley al respecto, por lo cual el mismo puede llevarse a cabo, antes, al mismo tiempo o después de la Junta General, siendo lo más normal que se haga después, ya que no tendría mucho sentido hacerlo antes de la Junta aprobatoria de la modificación si no se llega a tal aprobación.

En cuanto a la forma de prestar el consentimiento, tampoco se impone, salvo que se haga en los Estatutos sociales, un requisito formal, pero, si ha de acreditarse la existencia de tal consentimiento ante el Registro Mercantil para la inscripción del acuerdo, necesariamente el documento que acceda al mismo deberá ser un documento público. La forma tácita puede consistir en el simple hecho de que el socio comience a ejecutar las nuevas prestaciones accesorias materialmente. Pero, en ningún caso el silencio tendrá sentido positivo.<sup>371</sup>

---

según reprocha, la sentencia de apelación condena a la parte recurrente en la cantidad relativa a cuotas de mantenimiento sin efectuar el mínimo principio de prueba; dichas cuotas constituyen unas prestaciones accesorias de sus acciones; las mismas no fueron aprobadas ni recogidas en la certificación del acta de la Junta Universal de 9 de noviembre de 1992, donde sólo se contiene una delegación al Consejo para aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Club de Golf; la sociedad «Villar de Olalla Golf, SA» es la propietaria del Club de Golf, pero no el Club mismo; y las indicadas cuotas van ligadas al uso del Club, no a la titularidad de las acciones; y, en conclusión, el concepto reclamado ni siquiera ha sido objeto de acuerdo tomado en Junta Universal, por lo que mal puede aplicarse a los accionistas que no tuvieron ni la posibilidad de consentirlo- se desestima porque el término **Club de Golf** se ha utilizado para la identificación sectorial de una cuenta concreta y así aparece en el acta de la Junta de 9 de noviembre de 1992, con la consecuencia de que el acreedor es la sociedad mercantil reclamante y lo relativo al Club de Golf es la causa de pedir; además, la cuantía de la suma objeto de la condena resulta de lo establecido por peritos contables, que intervinieron en su día a instancia de los propios recurrentes.

371

QUIJANO GONZÁLEZ, J., *Modificación de Estatutos, requisitos y límites generales, Derecho de Sociedades Anónimas, III, Modificación de Estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones*, Volumen I, Madrid 1.994, Págs. 13 y ss.

### **c) Consecuencias de la falta de consentimiento de todos los interesados.**

Nos podemos encontrar con la circunstancia, que no ha de ser infrecuente, de que el consentimiento, individualizado, haya sido prestado no por todos los interesados, sino por parte de ellos solamente.

Aunque con discrepancias doctrinales<sup>372</sup>, especialmente en el ámbito del Derecho comparado<sup>373</sup>, la mayoría de la doctrina española<sup>374</sup> entiende que la existencia o no del consentimiento afecta exclusivamente al socio llamado a prestar el consentimiento pero que no se extiende a los demás ni invalida el acuerdo adoptado, con lo cual el mismo surtirá efecto respecto de los socios que han prestado el consentimiento y no afectará a aquellos que lo han negado, ya que la eficacia y límites del consentimiento prestado es individual.

---

372

DE GISPERT PASTOR, T., *El nuevo régimen de modificación de estatutos de la sociedad anónima, Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea*, Estudios en Homenaje a J. Girón Tena, Madrid, 1.991, Págs. 485 y ss., estima que el requisito del consentimiento de todos los socios es "una limitación incondicionada a la Ley de la mayoría que ésta no puede transgredir"

373

Vid. PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 261, Nota N° 289.

374

CALAVIA MOLINERO/CABANAS TREJO, R., Régimen general de la modificación de estatutos sociales en el Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (estudio especial de las enmiendas al articulado presentadas en el Congreso de los Diputados, RCDI, 1.994, Págs. 1967 y ss.; LÓPEZ SÁNCHEZ, M.A., La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima, en *Derecho de Sociedades Anónimas*, I, Op. Cit., Pág. 867; QUIJANO GONZÁLEZ, J., *Modificación de Estatutos, requisitos y límites generales*, *Derecho de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág. 60.

## 2-G) CARACTERES.-

Como consecuencia de las citadas definiciones podemos considerar la existencia, como mínimo, en cuanto comunes de cualquier regulación concreta incluso en el Derecho comparado, de los siguientes caracteres en la figura de las prestaciones accesorias:

- a) **Contenido contractual estatutario.-** Son obligaciones de contenido contractual, distintas de las concernientes a la obligación de aportar el capital social, pactadas, en definitiva, en la escritura de constitución de la sociedad, pues, no olvidemos que los Estatutos forman parte de esta, siendo dato necesario de los mismos, y requisito imprescindible para su existencia, porque si no se incluyen en los Estatutos estaríamos ante una figura distinta a la prestación accesorias, a una relación no sometida al Derecho societario, aunque no existe inconveniente en que se puedan pactar posteriormente, su existencia, supresión o modificación, por ejemplo en la escritura de ampliación de capital<sup>375</sup> o en cualquier otra que implique modificación de los Estatutos. No quedan a la voluntaria aportación por parte del socio desde el momento en que se pactan. URÍA<sup>376</sup> discrepa de esta consideración estimando que la prestación accesorias no tienen carácter convencional, sino

---

<sup>375</sup>

Artículo 145 TRLSA Límites de la modificación.

1. Cualquier modificación de los estatutos que implique nuevas obligaciones para los accionistas deberá adoptarse con la aquiescencia de los interesados.
2. La creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias requerirá igualmente el consentimiento de los interesados.

<sup>376</sup>

URÍA GONZÁLEZ, RODRIGO, *Derecho Mercantil*, Editorial Marcial Pons, Madrid 2.002, Pág. 483.

que nace de la potestad que la Ley concede a los estatutos sociales para imponer a los socios una obligación distinta de las aportaciones de capital. Sin embargo, no podemos compartir ello, pues la Ley no determina el contenido de los Estatutos, que quedan a la voluntad de las partes, eso sí, dentro de los límites legales, luego es la voluntad de las partes la que decide si en los Estatutos aparecen pactos referidos a prestaciones accesorias, y, en caso positivo, la regulación de esos pactos, clara y precisa.

- b) **Accesoriedad.**- Tal como se denomina la institución<sup>377</sup>, son accesorias<sup>378</sup> de la obligación principal, debidas ambas simultáneamente por el mismo deudor, de la prestación principal que es la de aportación al capital social, lo que implica, no que tengan mayor o menor importancia económica<sup>379</sup>, sino que no pueden existir personas que carezcan de la condición de socios que se obliguen a la realización de las prestaciones accesorias<sup>380</sup>, lo que cual ocasiona como consecuencia que, una vez que se pierde la condición de socio, desaparece la obligación de realizar las prestaciones accesorias. Para URÍA<sup>381</sup> “esta relación de accesoriedad proviene de que, sin una previa

---

377

La denominación como prestación accesorio tiene su origen en la terminología alemana empleado por la ley y la doctrina. “Nebenleistungen” es la que emplea el HGB en §§ 212 y 216, manteniéndose en la legislación posterior. También el Codice civile italiano utiliza la expresión “prestazione accesorio”.

<sup>378</sup> Sinónimos de accesorias son: adjuntas, accidentales, complementarias, auxiliares, etc.

379

TRÍAS DE BES FEDERICO, en *La prestación accesorio en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 319, entiende que tal calificación de accesorio no es justa, ya que “en múltiples sociedades la importancia de estas obligaciones supera a la de aporte u obligación principal”.

380

“*accessorium sequitur principali*”

381

aportación al capital social en sentido estricto, nadie puede asumir la obligación de realizar las prestaciones accesorias...". Por tanto la accesoriedad es una expresión absolutamente jurídica, prescindiendo de connotaciones económicas. No debemos olvidar que en muchos casos, como alguno que examinaremos en este trabajo específicamente, cual es el caso EMASAGRA, la designación o elección del socio que realiza la prestación principal, la suscripción de acciones o participaciones viene determinada esencialmente por el valor de su prestación accesoría, en nuestro caso de la aportación de su know-how<sup>382</sup>, pero para que la aportación pueda ser por la vía de la prestación accesoría es necesario que quien la lleve a cabo tenga la cualidad de aportante al capital social, de socio<sup>383</sup>. Es más, no debemos olvidar, como precisaremos más adelante, que la retribución de la prestación accesoría va a depender del pacto expreso en el citado sentido, sin limitación legal previa alguna, por lo que

---

URÍA, RODRIGO, Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada española, RDM, 1.956, Pág. 331.

382

FEINE, E., en *Las sociedades de responsabilidad limitada*, traducción W. Roces, Madrid, 1.930, Pág. 164, recogido por PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 56, afirma que "Ello sucede cuando el capital queda reducido a ser la base puramente jurídica de la organización social, un simple pretexto para poner en marcha (o hacer una importante modificación en su funcionamiento, añadido) este tipo de actividades, que son las verdaderamente decisivas para la sociedad, para su existencia y mantenimiento, puesto que el <<centro de gravedad de la organización se desplaza a la actividad y rendimiento personal de los socios>>".

383

Para VATTIER FUENZALIDA, C., *Contribución al estudio de las obligaciones accesorias*, RDP, 1.980, Pág. 39, "la distinción de principal y accesorio es, pues, una distinción de signo cualitativo que nada tiene que ver con la deformación matemática o cuantitativa de la misma que se expresa por la fórmula <<major pars trahit ad se minorem>> y por virtud de la cual se entiende que principal es siempre lo que tiene un valor económico mayor y que accesorio, aquello cuyo valor económico es menor".

será posible que en muchas ocasiones la retribución de la prestación accesoria, cuantificada sea superior a la de la prestación principal, la aportación al capital, la correspondiente a las acciones o participaciones de la que sea accesoria. Y, puede suceder, como es el caso previsto en el artículo 98 de la LSRL que el incumplimiento de las obligaciones que implica la prestación accesoria haga perder la condición principal, la de socio, por exclusión de este, con lo cual, lo accesorio es determinante de lo principal atendiendo a la voluntad de las partes. Es más, han existido intentos de denominarlas como “prestaciones especiales”, sin que hayan tenido éxito las tentativas. Para HERNÁNDEZ GIL<sup>384</sup>, “*la distinción de prestaciones principales y accesorias traduce la idea de que la prestación tenga entidad autónoma o, por el contrario, sólo pueda existir en dependencia de otra prestación a la que aparece subordinada. Únicamente cuando concurren dos prestaciones de esta clase tiene sentido considerar a una como principal y a otra como accesoria*”. Para BROSETA<sup>385</sup>, son accesorias en un doble sentido, uno porque el sujeto obligado a realizarlas necesariamente ha de ostentar la cualidad de socio, y son instrumento de “personalización” de la sociedad limitada, y, por ende, de la anónima, añadimos.

- c) **Facultativas.-** Las aportaciones son necesarias, pero las prestaciones accesorias son de carácter dispositivo. No son obligatorias para todos los

---

384

HERNÁNDEZ GIL, ANTONIO, *Derecho de Obligaciones*, Editorial Ceura, Madrid, 1.983, Pág. 129

385

BROSETA PONT, MANUEL, *Manual de Derecho Mercantil*, Op. Cit., 14<sup>a</sup> Edic., Pág, 533.

socios, sino solo para aquellos que en tal sentido contratan con la sociedad, ya que su existencia no es esencial al contrato de sociedad, que puede existir perfectamente sin la existencia de prestaciones accesorias. Ahora bien, una vez decidida su incorporación a la relación social, su cumplimiento no es potestativo, sino obligatorio en los términos pactados. Por ello los artículos 36 TRLSA y 22 de la LRSL afirman, ambos, que “podrán establecerse”. Pero ello no puede llevarse a los últimos extremos de considerar que son viables aunque pretendan una finalidad fraudulenta, mediante un abuso de derecho, cual es el caso de la infracapitalización de la sociedad, motivo por el que serían de aplicación los artículos 6 y 7 del Código Civil<sup>386</sup>, ocasionando la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir, lo cual puede tener especial trascendencia, en cuanto que posibilitarían que respondieran de las deudas sociales las prestaciones

---

386

**Artículo 6.**

1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

**Artículo 7.**

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

accesorias, del mismo modo que las aportaciones de capital. Pero es más, dentro del carácter facultativo de la existencia de las prestaciones accesorias debemos tener en cuenta que respecto del posible contenido contractual de la regulación de las mismas también existen cláusulas, cual es el caso del establecimiento de las cláusulas penales que prevén las consecuencias del incumplimiento, conforme al artículo 9 TRLSA. El artículo 25 LSRL afirma que por el incumplimiento de las prestaciones accesorias, por causas involuntarias, no se perderá la condición de socio, salvo que los estatutos dispongan lo contrario, lo que concuerda con el artículo 98 del mismo Cuerpo Legal que establece la posibilidad exclusión cuando no es por causas involuntarias el incumplimiento.

- d) **No necesariamente retribuidas.-** Son retribuíbles, y ello de distintas formas, porque no necesariamente ha de ser retribuida la realización de la prestación accesoría<sup>387</sup>. O, dicho de otra forma, el socio puede contentarse con el mayor beneficio que va a producir a toda la sociedad la recepción de la prestación accesoría. Dependerá del contenido del pacto recogido en el contrato social, en los estatutos, los originales o los modificados. Los artículos 9 TRLSA y 22 LSRL refieren expresamente la necesidad de especificar si han de ser retribuidas o no, pero no exige la retribución, aunque es cierto que no se ocupan los citados preceptos de las no

---

387

La única referencia que hemos encontrado relativa a la obligatoriedad de su retribución en el Derecho comparado ha sido respecto del Derecho Meicano, citado por BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 193, quien a su vez cita a RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOAQUIN, en *Tratado de sociedades mercantiles*, 4ª Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1.971.

retribuidas lo cual es de todo punto lógico, al necesitar de mayor atención la regulación de la retribución, que implica un derecho de crédito del socio que la presta frente a la sociedad.

- e) **No integrantes del capital social.**- Por su especial naturaleza no forman, ni formarán parte del capital social, aunque sí del patrimonio social, bien cuando se hayan materializado o cuando solo constituyen un derecho susceptible de valoración económica del que es acreedor la sociedad y deudor el socio que se obligó en tal sentido. En el Derecho de Sociedades europeo continental, el capital social sirve para solucionar la existencia de limitación de responsabilidad de los socios por las deudas sociales, pero, en ese ámbito también sirve a tales fines la prestación accesoria, aunque esta no sea a título de dominio, pues los demás títulos son también evaluables económicamente. El artículo 22 LSRL afirma literalmente que son distintas de las aportaciones de capital<sup>388</sup>, son accesorias de la obligación principal que es la aportación del capital social, e incluso, en cuanto a su importancia, no hay inconveniente en que la misma sea superior a la del capital social. Pero, aquí radica una de las cuestiones más trascendentes para este trabajo, pues el artículo 18 de la LSRL no permite que formen parte de las aportaciones al capital social el trabajo y/o los servicios. Lo mismo dispone el artículo 36 TRLSA. Cuando el know-how consiste en otros elementos, no

---

388

Artículo 22. Carácter estatutario.

1. En los estatutos podrán establecerse, con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, expresando su contenido concreto y determinado y si se han de realizar gratuitamente o mediante retribución.

2. Los estatutos podrán vincular la obligación de realizar prestaciones accesorias a la titularidad de una o varias participaciones sociales concretamente determinadas.

hay problema pero cuando el know-how se corresponde con su terminología, cuando implica un “saber hacer”, cuando el objeto de la aportación es el talento, la habilidad, los conocimientos profesionales o técnicos, sin duda ello se asemeja a la aportación de trabajos o servicios, hasta el punto de que la doctrina, en ocasiones se ha pronunciado con expresiones tales como que “... en las sociedades de capitales las prestaciones accesorias permiten la utilización de ciertos recursos que a su vez son ofrecidos por los aportantes de industria en las sociedades de personas.”<sup>389</sup>, o la más expresiva aún: “en materia de sociedades de capital, a través de las prestaciones accesorias, se da entrada por la ventana a aportaciones que por su intrínseca naturaleza deberían salir por la puerta”.<sup>390</sup>

- f) **No esenciales.-** No son esenciales ni para la existencia de la sociedad ni para el contrato social, por lo que puede existir perfectamente la sociedad sin necesidad de contener prestaciones accesorias.
- g) **Auténticas obligaciones.-** No son deberes accesorios de conducta, sino auténticas obligaciones<sup>391</sup>, cuya validez y cumplimiento no depende de la voluntad de una de las partes, con posibilidad de ser exigibles aisladamente independientemente de la obligación o prestación principal cual es la

---

389

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 63.

390

LO CUOCO, G., *Considerazione sulla prestazioni accesoria di lavoro subordinato della società di capitali*, Riv. Soc., 1.973, Págs. 1.230 y ss.

391

VATTIER FUENZALIDA, C, *Contribución al estudio de las obligaciones accesorias*, Op. Cit. , Pág. 38.

aportación al capital social. La mayor parte de la doctrina estima que no son sinónimos obligación-prestación, sino que la prestación es el objeto de la obligación, considerada esta como aquella actuación, omisión o comportamiento que el acreedor de la misma puede exigir del deudor<sup>392</sup>. Los deberes accesorios<sup>393</sup> son deberes impuestos al deudor por la Ley, los usos, o la buena fe<sup>394</sup>, ampliando o cumplimentando la obligación principal, y no son objeto de ejecución aislada de los contratos de los cuales dependen. Para DÍEZ PICAZO<sup>395</sup> son “formas de cooperación o de colaboración al resultado de la prestación y tienden a hacer posible la máxima utilidad de ésta, pero se encuentran siempre encuadrados dentro de ella y en conexión con ella”. Estamos ante una obligación porque las prestaciones accesorias participan de la naturaleza de aquéllas, en el esquema propio de toda

---

392

MOTOS GUIRAO, MIGUEL y ALBALADEJO, MANUEL, *Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Comentarios al Código de Comercio y Legislación Especial*, T. XXIII, Madrid, 1.984, Pág. 119.

393

*Nebenpflichten*

394

Artículo 57 del Código de Comercio

Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.

Artículo 1258 del Código Civil., al que se remite el artículo 50 del Código de Comercio

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

395

DÍEZ PICAZO, LUIS, *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, Vol. 1º, *Introducción, Teoría del contrato, las relaciones obligatorias*, Op. Cit., Pág. 384.

relación jurídico obligacional, en la cual, en nuestro caso, la sociedad, sujeto activo, es la acreedora que puede y está facultada para demandar del deudor de la prestación accesoria un hacer, un no hacer, o dar alguna cosa. Como consecuencia de ello, es aplicable a la fundamentación jurídica de la prestación accesoria todo lo legislado y determinado jurisprudencialmente para las obligaciones con carácter general, su teoría general<sup>396</sup>. Y, avanzando un poco más, cuando el socio se convierte en tal, esa condición implica que la sociedad a la que pertenece y se integra se convierte en acreedora de sus prestaciones accesorias y de las de los demás socios, produciéndose una novación subjetiva en las posiciones determinadas legalmente cuando se transmiten las acciones o las participaciones que llevan aparejadas las prestaciones accesorias, pero que requiere del consentimiento del acreedor, en este caso la sociedad, conforme al artículo 1.205 del CC<sup>397</sup>. Por ese motivo, en ocasiones, se les ha denominado como obligaciones “ambulatorias”<sup>398</sup>, ya que el deudor viene definido por la titularidad de la acción o participación.

- h) **No designadas expresamente.**- No es necesario que estén designadas expresamente como tales, considerándose existentes si así se deduce del

---

396

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., 1.996, Pág. 50.

397

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., 1.996, Pág. 27.

398

HERNÁNDEZ GIL, F., *Concepto y naturaleza jurídica de las obligaciones "propter rem"*, RDP, 1.962, Págs. 850 y ss.

contenido de lo pactos.<sup>399</sup>

- i) **Posibilidad de desigualdad.-** No sometidas al principio de igualdad, ya que conforme a los artículos 9 TRLSA y 22 LSRL, pueden establecerse para todos, o para algunos de los socios, y dentro de ellos, las prestaciones pueden ser diferentes para unos u otros socios, titulares de unas o varias participaciones concretamente determinadas.
- j) **Contenido patrimonial no imperativo.-** Esta es una de las cuestiones más controvertidas doctrinalmente, si no la que más, en el ámbito de las prestaciones accesorias<sup>400</sup>, posiblemente por las diferentes acepciones económico jurídicas del término patrimonio. El contenido ha de ser lícito,

---

399

Sentencia Tribunal Supremo núm. 303/1997 (Sala de lo Civil), de 15 abril  
Recurso de Casación núm. 654/1993. (RJ 1997\2884)

La argumentación impugnatoria recae sobre dos extremos básicos: que la mención expresa a prestaciones accesorias, designadas con este nombre, no consta ni en las escrituras ni en las inscripciones registrales y que la interpretación contractual no se ajusta a las reglas del artículo 1281 del Código Civil. Pero, en verdad, que teniendo presente lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953 que es la aplicable al caso, aunque el precepto sea sustancialmente igual al vigente artículo 27, no es posible eludir el contenido propio de las prestaciones accesorias, cuando determinado porcentaje de los beneficios repartibles se detrae del total para seguir una regla de distribución diferente a la común, que establece que el reparto ha de hacerse en la proporción correspondiente a las respectivas participaciones sociales de los socios. La salvedad del precepto, justamente, permite la validez del pacto que señala otra modalidad de reparto en función de las prestaciones accesorias reconocidas en el artículo 10. **Entre las modalidades de prestaciones accesorias que la doctrina ejemplifica se halla la posible atribución, como ocurre en el caso examinado de retribuciones por el desempeño de cargos directivos de la sociedad. No es óbice a este planteamiento que las «prestaciones accesorias» no estén designadas «expressis verbis», si de su contenido, resulta su naturaleza.**

400

CRISTÓBAL MONTES, A., *El incumplimiento de las obligaciones*, Madrid, 1.989, Pág. 198, recogido por PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 97, afirma: "el que el comportamiento del deudor haya de ser susceptible de valoración pecuniaria, constituye uno de esos viejos y reiterativos temas jurídicos que la civilística nunca ha logrado soslayar."

posible y determinado pero, no necesariamente de contenido patrimonial en sentido estricto técnico jurídico ya que tal exigencia no aparece en nuestros textos legales, pues pueden consistir las prestaciones accesorias en una actividad artística, educativa, societaria, etc. que se proyecte fuera del ámbito social<sup>401</sup>. Lo que constituye dato esencial es que, necesariamente, han de ser útiles a la sociedad. Pero lo cierto es que va a ser muy difícil que nos encontremos con una prestación accesorias de contenido no patrimonial, siendo de gran importancia tal circunstancia especialmente para la determinación de las consecuencias resarcitorias del incumplimiento de la prestación, aunque ello puede y debe solucionarse mediante la existencia de cláusulas penales insertas en el propio contrato de sociedad, al amparo del artículo 1.255 del Código Civil y 56 del Código de Comercio, ya que las mismas eximen de la necesidad exigida por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>402</sup>, de acreditar los daños y perjuicios producidos, así como de la distinción entre estos en sentido estricto y el lucro cesante

## **2-H) LA PRESTACIÓN ACCESORIA COMO APORTACIÓN.-**

Conforme al artículo 116 del Código de Comercio<sup>403</sup>, en relación con el artículo

---

401

URÍA GONZÁLEZ, RODRIGO, *Derecho Mercantil*, 2.002, Op. Cit., Pág. 484.

402

Que establece el "onus probandi" o carga de la prueba.

<sup>403</sup> Artículo 116

El contrato de compañías, por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.

1.665 del Código Civil<sup>404</sup>, el contrato de sociedad es aquel en virtud del cual dos o más personas se obligan a “poner en fondo común” bienes, industria o alguna de estas, lo que comporta la posibilidad de incluir como aportación, como “puesta en fondo común” todas las posibles prestaciones susceptibles de contribuir al objeto social mediante el uso del fondo común, incluyendo dentro de ellas no solo la de capital, sino las demás prestaciones que cumplan los citados requisitos<sup>405</sup>.

Pero, el contrato de sociedad puede imponer a uno o unos socios en concreto, o vincular a determinadas acciones o participaciones, determinadas obligaciones. es decir, ambas, aportaciones y prestaciones accesorias tienen el mismo origen, el contrato social, pero se diferencian en su régimen jurídico<sup>406</sup>.

El objeto de las prestaciones accesorias es independiente de las aportaciones al capital social, a cambio de las cuales el accionista o partícipe percibe acciones o participaciones. Es decir, la prestación accesorias no puede integrar el capital social ni servir de contrapartida a las acciones o participaciones, conforme a los artículos 36 TRLSA y 22 LSRL<sup>407</sup>. Pero, como afirmó COTINO<sup>408</sup>, las prestaciones accesorias

---

Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.

404

Artículo 1.665

La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.

405

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 250.

406

ARANGUREN URRIZA, FRANCISCO JOSÉ, *Estudios sobre la sociedad de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 119.

407

Artículo 36 TRLSA. Objeto y título de la aportación.

aparecen para los socios para “consentirle la utilización de la energía y capital que queda, por otro lado, en la sombra, sofocando el carácter estrictamente capitalista de la aportación”

La aportación constituye el aportante, independientemente de que lleve a cabo o no prestaciones accesorias, en la calidad de socio, accionista o partícipe, lo que conlleva un determinado *status*, no solo integrado por derechos y obligaciones (individuales o colectivas), sino también por facultades, cargas, poderes jurídicos, responsabilidades,... ajenas a la circunstancia de llevar a cabo o no prestaciones accesorias.

El legislador ha dejado claro, desde el artículo 10 de la LSRL de 1.953 que las prestaciones accesorias son distintas de las aportaciones al capital social. Así el artículo 36 TRLSA lo dice literalmente: “*prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital*”, pero, del mismo modo es cierto que confluyen en el patrimonio social y sirven para que la sociedad cumpla, lleve a cabo, su objeto social.

La mayor parte de la doctrina se ha mostrado en contra de la calificación de las prestaciones accesorias como “aportaciones”, entendiendo que tal denominación se

---

1. Solo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.

En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. No obstante, en los estatutos sociales podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital de la sociedad.

2. Toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.

Artículo 22 LSRL. Carácter estatutario. Vid. Nota 244

408

COTINO G., *La società per azioni*, Torino, 1.971, Pág. 64, y *Diritto Commerciale*, T. II, Vol. I, 2ª Edic., Padova 1.987, Pág. 343, recogido por PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., 1.996, Pág. 27.

circunscribe a las aportaciones al capital<sup>409</sup>. Pero, concordando en que, en modo alguno, se pueden estimar como aportaciones al capital, entendemos que sí son aportaciones al patrimonio social, por una vía distinta de la de las aportaciones de capital. Esa es la diferencia esencial que existe entre las aportaciones y las prestaciones accesorias, la contrapartida que las primeras ocasionan: acciones o participaciones, frente a retribuciones.

Nuestro Derecho, terminológicamente, no distingue entre aportaciones para el capital respecto de aportaciones para el patrimonio, si bien es cierto que cuando nuestra legislación societaria habla de aportaciones, se refiere a las aportaciones al capital, tanto dinerarias como no dinerarias.

BARBA DE VEGA<sup>410</sup>, con cita de la doctrina italiana aplicable al respecto<sup>411</sup> considera que se trata de un mismo fenómeno económico y que la aportación que implica la prestación accesorio se corresponde con el concepto amplio de aportación, pero que jurídicamente la aportación es un concepto más restringido que se corresponde exclusivamente con la aportación que implica como contraprestación la atribución de acciones o participaciones.

Otra de las diferencias existentes es que la aportación es requisito fundamental para la existencia de la sociedad, mientras que la prestación accesorio, como su propio

---

409

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Edit. Aranzadi, Navarra, 1.997, Pág. 55.

410

BARBA DE VEGA, J., , *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 172

411

FERRI, G., *Le società*, Op. Cit., Pág. 326 ; y DI SABATO, F., *La nozione di "capitale" nelle società di personae*, Revista delle Società, 1.966, Págs. 466 a 551.

nombre indica, no.

A las prestaciones accesorias no le es aplicable el régimen de las aportaciones sociales y viceversa. Por este motivo se pueden llevar al patrimonio social actuaciones de los socios que de otra forma no cabrían, cual es el caso de las prestaciones de servicios. Y también por el mismo las prestaciones accesorias no se pueden computar para el capital social, que está integrado solo por aportaciones, y ese es el motivo por el que a las prestaciones accesorias no se les pueden aplicar los principios del capital social. Para realizar las prestaciones accesorias ha de contarse con la cualidad de socio, cualidad obtenida mediante la aportación.

Tales diferencias no son óbice para que el objeto de las prestaciones accesorias pueda llegar a formar parte del capital social. Pensemos en el caso de prestación accesorias consistente en la aportación al patrimonio social a título de dominio, definitivo, de un determinado bien o derecho. La sociedad, una vez que lo hace suyo y lo integra en su patrimonio social, como elemento indiferenciado del mismo respecto de los que han llegado vía aportación y puede utilizarlo para aumentar el capital social, si se dan las circunstancias previstas legalmente al efecto, sin necesidad de que los socios realicen, lleven cabo nuevas aportaciones en sentido estricto, dinerarias o no dinerarias, y, decimos los socios, porque los titulares de esa ampliación de capital no serán aquellos socios que realizaron las prestaciones accesorias, sino todos los socios.

Quizás evitara confusión utilizar otra denominación, o, lo que estimamos más procedente: adjetivar la aportación, como hizo URÍA<sup>412</sup> cuando afirmó: "... *sin aportación de capital no se puede adquirir la condición o cualidad de socio y las aportaciones*

---

412

URÍA, RODRIGO, *Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada española*, RDM, 1.956, Pág. 331.

*accesorias exigen esa condición en el titular de las mismas*”, o BARBA DE VEGA<sup>413</sup>, cuando afirma que la aportación al capital social es la única aportación “en sentido estricto”, distinguiendo entre la que se verifica al capital y la que se lleva al patrimonio, pero creemos que debe seguir utilizándose la expresión aportación, pues es la ajustada a la realidad de la operación, no solo económicamente, respecto de lo que parece no existir duda, sino también jurídicamente atendiendo a la naturaleza de la actividad, ya que, de una u otra forma, llegan al patrimonio de la sociedad un bien o un derecho y ambas cuentan como requisito que han de realizarse inexorablemente por un socio. En ambas se produce un acto de enajenación de un bien o de un derecho. Es cierto que nuestro legislador circunscribe el término aportación a las operaciones que integran el capital social y atribuyen la condición de socio<sup>414</sup>, del mismo modo que es cierto que en el Derecho comparado, caso de Alemania, la *AktG* distingue entre la obligación de aportar y la obligación de realizar prestaciones accesorias, teniendo respecto de las primeras un régimen especial, y respecto de las segundas sanciones estatutarias, pero en nuestro diccionario los sinónimos a emplear (contribuir, llevar, dar,..) no implican jurídicamente, a criterio del que suscribe, las connotaciones jurídicas del verbo aportar, que son las apropiadas al carácter de la operación que implica la prestación accesoría.

---

413

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Pág. 178

414

Artículos 1, 16,18, 20,22, 23, 25, 27, 32 a 34, 36 a 40, 45, 47, 95, 151, 153 a 155, 161 a 163, 257, 277 y 294 del TRLSA; 1, 12, 16, 18 a 22, 29, 39, 73, 74, 77 a 81, 103, 119, 135, D.A. 13ª y D.T. 5ª.

## 2-I).- OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.-

A tenor de los preceptos citados anteriormente, siguiendo el ejemplo originario de la legislación germánica, el objeto de las prestaciones puede consistir en todo aquello que pueda constituir el objeto de una obligación, de una relación obligatoria<sup>415</sup>, sin limitación alguna al respecto, “porque nuestra Ley no pone cortapisas de ningún género al contenido ni a la modalidad de la prestación accesoria”<sup>416</sup>, pudiendo consistir, por tanto, en obligaciones<sup>417</sup> de dar, incluso dinero<sup>418</sup>, de hacer algo desarrollando una actividad manual o intelectual, profesional, técnica o administrativa, o de no hacer, y dentro de esta tricotomía son admisibles todas las combinaciones posibles, con una enorme variedad, ya que, si bien es cierto que esta no aparecía en el origen de la institución, su ampliación ha sido un continuo avanzar hasta abarcar las posibilidades que configure la autonomía privada, hasta los límites que permitan las normas de obligado

---

415

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág.68.

416

URÍA GONZÁLEZ, RODRIGO, *Derecho Mercantil*, 2.002, Op. Cit., Pág. 483.

417

Artículo 1088 del Código Civil.

Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

418

La obligación de dar dinero, no tiene que ser a título de propiedad necesariamente, sino que puede ser a título de préstamo, como recoge DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., pág. 5; y ARTHUR ANDERSEN, (BURGOS/ MARTÍNEZ/ OLÁBARRI/ ILUNDÁIN/), *Reforma de la Legislación Mercantil*, CDN Ciencias de la Dirección, Madrid 1.990, Pág. 85; y VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Op. Cit. Pág. 286. Opinión en contrario mantiene GARCÍA-VALDECASAS BUTRÓN, J.A. en *Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1.989, Pág. 756, manifestando al efecto que: “Se den excluir aquellas prestaciones accesorias que consistan en dinero, pues la prestación accesoria se debe establecer en función de la persona del socio y el hecho de proporcionar dinero a la sociedad en principio está al alcance de cualquiera. Esta además es la solución adoptada por el Derecho alemán y la que sostiene el Derecho italiano.”

cumplimiento inderogables

Su contenido viene limitado por el objeto social, ya que las prestaciones accesorias necesariamente han de ponerse en relación con el mismo, ya que han de ser útiles a la sociedad y más concretamente al objeto de esta.

IGLESIAS PRADA<sup>419</sup>, entiende que, dado que pueden ser todo lo que pueda ser objeto de obligación, incluye las cesiones de uso o goce y “su utilidad radica en que pueden servir para fortalecer la situación patrimonial de la sociedad, complementando al capital, pero sin someterse al régimen jurídico de éste,..., pueden servir para sustituir en su función a las aportaciones de capital consistentes en mera industria o trabajo, que, como hemos indicado, no son admitidas por la Ley”.

Conforme a los artículos 9 y 36 del TRLSA, en los estatutos sociales deberá consignarse el contenido de las prestaciones accesorias. No mencionan los citados preceptos positivamente cuál puede ser el contenido, sino que lo hacen en sentido negativo, por vía de establecer que las prestaciones serán distintas de las aportaciones de capital, es decir de aquello que puede ser objeto de la aportación de capital y que no podrán formar parte del capital de la sociedad.

Conforme al contenido global del presente trabajo no podemos por menos que manifestar nuestra discrepancia con tal afirmación, anticipando ya desde este momento como una de las conclusiones de este trabajo, que ante el know-how nos encontramos con un supuesto en el que puede ser objeto tanto de aportación como de prestación accesorias, atendiendo a la diversa naturaleza que puede prestar tal objeto.

---

<sup>419</sup> IGLESIAS PRADA, Juan Luis, *La sociedad de responsabilidad limitada. Principios fundamentales. Fundación. Aportaciones sociales. Prestaciones accesorias*, Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Págs. 339 y ss.

Por ello no podemos compartir la opinión de PEÑAS MOYANO<sup>420</sup> cuando entiende que “lo accesorio debe ser una cosa diferente de lo principal y no debe formar parte de ella. No hay una relación de accesorio a principal entre una cosa entera y una fracción de ella misma”, ya que, como se afirma en otros lugares de este trabajo y con referencia concreta al know-how, éste puede ser objeto tanto de aportación como de prestación accesorias. Tampoco respecto de lo expuesto por ÁLVAREZ QUELQUEJEU<sup>421</sup> al afirmar que: “Las prestaciones accesorias podrán establecerse además de la aportación al capital social, pero no en lugar de ésta.”

Por su parte, la LSRL, dispone en su artículo 22 que los estatutos, deberán establecer, si existen, las prestaciones accesorias “distintas de las aportaciones de capital”, lo cual supone en opinión del que suscribe un reconocimiento implícito de que hay prestaciones accesorias que pueden integrar el capital social, conforme a lo anteriormente expuesto.

Llega un poco más lejos la LSRL que el TRLSA, ya que dispone que deberá expresar “su contenido concreto y determinado”.

Si examinamos la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo nos encontramos con supuestos tales como: “... *asunción por los accionistas de las consecuencias de ciertos endeudamientos sociales, con cargo a sus correspondientes patrimonios personales, mediante un compromiso de pago,...*, de cuotas de

---

420

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 54 y 55.

<sup>421</sup> ÁLVAREZ QUELQUEJEU, LUIZ CAMILO, *La sociedad de responsabilidad limitada como instrumento de concentración de empresas*, Op. Cit., Pág. 170.

*mantenimiento* <sup>422</sup>” o “*la posible atribución, como ocurre en el caso examinado de retribuciones por el desempeño de cargos directivos de la sociedad.*”<sup>423</sup>

Por su parte, la D.G.R. y N. contempla casos de prestaciones accesorias tales como : “...*aportaciones en efectivo metálico suplementaria a la de capital– que no integrarán ni alterarán la cifra de éste hasta el límite máximo que resulte de multiplicar por uno el valor nominal de las participaciones de que sea titular cada uno de ellos, a fin de cubrir las necesidades de tesorería, siendo estas prestaciones de carácter no retribuido y restituibles cuando la situación de tesorería de la sociedad lo permita y así lo acuerde la junta general...*”<sup>424</sup>

---

422

Sentencia Tribunal Supremo núm. 228/2002 (Sala de lo Civil), de 18 marzo. Recurso de Casación núm. 3100/1996. RJ 2002\2850

423

Sentencia Tribunal Supremo núm. 303/1997 (Sala de lo Civil), de 15 abril. Recurso de Casación núm. 654/1993. RJ 1997\2884

424

La Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 27 julio 2001 (RJ 2002\2404) afirma al respecto lo siguiente: “El Registrador Mercantil deniega la inscripción de dicha cláusula estatutaria por las siguientes razones: a) Porque la cuantía de la prestación no está determinada, como exige el artículo 22 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; b) Porque la entrega de metálico no puede ser considerada una prestación accesorio, en el sentido en que éstas son reguladas en la mencionada Ley; y c) Porque la mayoría prevista para su exigibilidad es contraria a lo dispuesto en el artículo 25.1 de su Ley Reguladora.

Se trata éste de un supuesto análogo al de las Resoluciones de este Centro Directivo de 24 de junio de 1998 y 7 de marzo de 2000, pero, habida cuenta de que el recurso gubernativo se circunscribe a las cuestiones que directa e inmediatamente se relacionan con la calificación del Registrador (artículo 68 del Reglamento del Registro Mercantil), debe limitarse este expediente al análisis de los defectos expresados en la nota.

**SEGUNDO.-** En primer lugar, la objeción que invoca el Registrador por el mero hecho de configurarse la entrega de efectivo metálico como objeto de la prestación accesorio no puede ser mantenida. El artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada permite que los estatutos establezcan, con carácter obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, configurándolas así como obligaciones que, aunque tengan naturaleza societaria, son fruto de una relación jurídica entre partes, la sociedad y los socios obligados, lo que impone aplicar supletoriamente el régimen general del Derecho de obligaciones en cuanto a su existencia, contenido y validez, de suerte que, conforme al artículo 1088 del Código Civil, puede constituir el objeto de tales

## 2-I-a) Prestaciones accesorias consistentes en dar:

A tales prestaciones, que comprenden toda dación en dinero, bienes o derechos de todas clases a favor de la sociedad, e incluso simples cesiones de uso o goce, superando los límites establecidos para las aportaciones al capital, le son aplicables las

---

prestaciones accesorias cualquier obligación de dar, hacer o no hacer una cosa y, por ende, la de entregar efectivo metálico.

Es cierto que la prestación accesorias consistente en la entrega de dinero puede perseguir la atención a previsibles hipótesis de infracapitalización eludiendo las exigencias inherentes a una mayor cifra de capital social que podría ser necesaria para el adecuado desenvolvimiento del objeto de la sociedad (así, en caso de que se atribuya a los obligados el derecho a la restitución de las sumas de dinero a voluntad de los propios socios que lo exijan o en un termino fijado al efecto, conseguirían éstos la devolución de tales sumas aunque no existieran beneficios sociales repartibles; en caso de quiebra de la sociedad los acreedores no podrían exigir la realización de estas prestaciones accesorias; en el supuesto de liquidación de la sociedad los socios que las realizaron concurrirían con los demás acreedores sociales, etc.); pero ello no puede llevar a negar para todos los casos la licitud de las prestaciones accesorias dinerarias, ya que se trata, más bien, de un problema de límites de su configuración (por ejemplo, sería «prima facie» admisible la prestación consistente en entregar determinada cantidad de dinero a fondo perdido e, incluso, con derecho de restitución siempre que, en este último caso, para la devolución se establecieran, en favor de los acreedores, garantías idénticas a las previstas para los casos de reducción del capital social).

**TERCERO.-** Por lo que se refiere a las restantes objeciones expresadas en la nota de calificación, el criterio del Registrador ha de ser confirmado. En efecto, el mencionado artículo 22.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, configura las prestaciones accesorias como obligaciones de carácter estatutario y exige que consten en los propios estatutos «su contenido concreto y determinado»; mientras que la cláusula debatida vulnera esa exigencia legal en el aspecto cuantitativo. Cierto es que en el artículo 1273 del Código Civil -aplicable supletoriamente, como ha quedado expuesto- se permite una indeterminación en la cuantía de la obligación, pero siempre y cuando sea posible determinarla en su momento sin necesidad de nuevo convenio entre las partes, por lo que sería admisible no sólo una absoluta y total concreción inicial, sino también una determinación primaria o mediata, si en este último caso estén ya fijados los criterios con arreglo a los cuales deberá producirse tal determinación, criterios que, de igual suerte que excluyan la necesidad de nuevo convenio entre las partes, con mayor razón impidan que esa determinación quede al arbitrio de una de ellas (cfr. artículos 1115, 1256, 1447, 1449 y 1690 del Código Civil). Y, por otra parte, al disponer la cláusula estatutaria debatida que el acuerdo de junta general relativo ala exigibilidad y cuantía de las prestaciones accesorias, así como el plazo de su cumplimiento, requerirá la mayoría ordinaria a que se refiere el artículo 53.1 de la Ley, se infringe de modo indirecto el régimen que sobre creación, modificación y extinción de tales prestaciones establece el artículo 26.1 de la misma Ley, al dejar aspectos esenciales de tales extremos al arbitrio de un acuerdo ordinario de la junta, sin necesidad del consentimiento individual de los afectados y sin que éstos tengan el recurso de ejercitar el derecho de separación.

normas establecidas en el sistema de fuentes del Derecho Mercantil<sup>425</sup>, especialmente en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil por remisión que al mismo establece el artículo 50 del Código de Comercio, sin necesidad de acudir a otros contratos independientes que obvian la cualidad de socio del prestador<sup>426</sup>.

Ha de tenerse en cuenta que la legislación societaria no establece limitación alguna (salvo la establecida por vía negativa antes referida) a la cuantía o elementos que puedan incluirse en esa obligación, en esa prestación accesoria, con lo que nos encontramos con prestaciones que amplían la base económica de la sociedad y que “pueden representar una importante fuente de <<autofinanciación>> para la sociedad, pudiendo desempeñar en este sentido una destacada función, en primer lugar, como medio indirecto para superar los límites del capital social...”<sup>427</sup>

Tiene especial importancia esta vía de aportación al patrimonio social cuando la prestación accesoria se hace no a título de propiedad, sino a título de uso.

### **2-I-a)-1) Dinerarias.**

La posibilidad de que la prestación accesoria consista en dinero no ha venido siendo discutida en modo alguno por la doctrina ni por la Jurisprudencia, conforme hemos apreciado anteriormente al ver el tratamiento de la D.G.R. y N. y del Tribunal Supremo.

---

<sup>425</sup>

URÍA GONZÁLEZ, RODRIGO, *Derecho Mercantil*, 2.002, Pág. 483.

<sup>426</sup>

LOJENDIO OSBORNE, IGNACIO, *Aportaciones sociales*, (artículos 36 a 41 LSA), Op. Cit., Págs. 48 y 49

<sup>427</sup>

BARBA DE VEGA, J., *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit. Págs. 299 y 300..

Tal aportación puede ser con derecho a la devolución, o a fondo perdido, para que definitivamente pase a integrar el patrimonio social y ello no con base en otro contrato que no sea el contrato de sociedad.

Cuando la aportación se haga a fondo perdido, por su propia esencia, no procederá su devolución, pero ello no debe llevarnos a pensar que estamos ante una actuación altruista, sino que la expectativa de recuperación por parte del socio es por la vía de los beneficios que la atribución de esa prestación va a procurar en la sociedad, ya que desde el momento de realizarse la prestación esta se integra en el patrimonio social. Incluso cuando se produzca la disolución y liquidación de la sociedad, el socio que ha realizado la prestación no tendrá derecho a “su dinero”, sino a su cuota en el patrimonio social, en cuantía proporcional a su participación en el mismo, sin perjuicio de que, lógicamente en ese patrimonio en liquidación estará (si no ha desaparecido por consecuencia de pérdidas) su prestación dineraria, e incluso (si han existido beneficios en la actividad social) el producto de tal prestación. Por tanto la prestación accesorio dineraria se integra en el patrimonio social de la misma forma que la aportación dineraria al capital social.

Pero, dado que las prestaciones accesorias no necesariamente han de hacerse a título de propiedad sino que también es posible que sean a título de uso, ello implica la viabilidad del pacto de devolución de la prestación dineraria transcurrido un determinado tiempo que deberá estar pactado, y siempre en los estatutos sociales, no en documento aparte, conforme a la doctrina del T.S. y de la D.G.R.y N., en aplicación del tenor literal de la Ley.

Es por ello que el socio que ha realizado la prestación se convierte en titular de un derecho de crédito frente a la sociedad, en un acreedor de la misma, tanto en su vida

normal como incluso si llega a declararse judicialmente sometida a concurso, si bien en este aspecto tendrá la especialidad de ser persona vinculada, o especialmente relacionada, a la sociedad, conforme al artículo 93 de la Ley Concursal<sup>428</sup>, con el tratamiento que ello implica como crédito subordinado, a tenor de lo establecido en el artículo 92 de la misma<sup>429</sup>.

El peligro fundamental de las prestaciones accesorias dinerarias consiste en que

---

428

**Artículo 93.** Personas especialmente relacionadas con el concursado.  
1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:

- El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
- Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior.
- Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.

2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:

- Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que sean titulares de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera.
- Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
- Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios.

3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

429

**Artículo 92.** Créditos subordinados.

Son créditos subordinados:....

- Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1 del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural....

su viabilidad puede ser utilizada con una evidente intención de defraudar la Ley en el caso de sociedades infracapitalizadas que utilizan la vía de las prestaciones accesorias dinerarias para disfrutar del capital circulante, del fondo de explotación, necesario sin ponerlo en peligro y sin que pase a formar parte de la garantía que los demás acreedores tienen para el cobro de sus derechos de crédito. Es por ello que con tal actuación se puede estar cometiendo un fraude de ley que haga aplicable a la situación lo establecido en el artículo 6 del Código Civil, conforme al cual la exclusión voluntaria de la ley aplicable sólo es válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros, del mismo modo que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley, y no impedirán la debida aplicación de la norma que se ha tratado de eludir.

## **2-I-a)-2) No Dinerarias.**

Dentro de las posibilidades de prestaciones accesorias de dar, no dinerarias, nos encontramos con un amplio elenco. Así, a título enunciativo, con referencia a su objeto:

\* Bienes muebles, incluyendo dentro de los mismos las materias primas y las mercaderías<sup>430</sup>, que se transmiten a la sociedad no en virtud de un contrato de compraventa, donación, etc..., sino en virtud del propio contrato de sociedad<sup>431</sup>, con una importante consecuencia cual es que, tratándose de obligaciones sociales de carácter

---

430

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 309

431

Con base en que el artículo 609 del Código Civil establece que la propiedad se transmite como consecuencia de "ciertos contratos", entre los que está el contrato de sociedad, mediante la tradición.

patrimonial, susceptibles de ser aportadas, en sentido técnico estricto, a la sociedad, no tienen que pasar el tamiz de la valoración de las aportaciones no dinerarias ni los correspondientes informes, ya anteriormente estudiados en este trabajo, fijados para las adquisiciones por parte de la sociedad en la primera época de su existencia tras su constitución.

\* Cesión del uso de bienes inmuebles, aprovechando la versatilidad de las prestaciones accesorias en cuanto que las mismas se pueden realizar a título de uso exclusivamente, sin transmitir la propiedad. Ya vimos anteriormente como la doctrina se mostró contraria a tal posibilidad respecto de las aportaciones, pero igualmente como el tenor literal de nuestra legislación vigente admite explícitamente tal posibilidad, incluyendo en ella la más normal de la cesión del uso de locales de negocio, almacenes, etc...., lo que en muchas ocasiones, especialmente cuando la prestación no es retribuida, se hace sin documentar especialmente, quedando la situación a título de precario.

También pueden servir, como ha puesto de manifiesto parte de nuestra doctrina<sup>432</sup>, para posibilitar situaciones no amparables por la vía de la aportación social, como ocurre en el caso de las denominadas aportaciones *quoad sortem*, en virtud de la cual se produce la transmisión de un bien a la sociedad pero a meros efectos internos, ya que externamente el socio continua siendo el exclusivo titular del dominio y posesión del bien<sup>433</sup>.

---

<sup>432</sup>

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 54 y 55.

<sup>433</sup>

GARRIGUES, J., *Teoría general de las sociedades mercantiles*, RDM, 1.974, Pág. 216 y 217, n. 63.

## 2-I-b) Prestaciones accesorias consistentes en hacer:

En el contrato de sociedad, el inicial, o el modificado, en sus estatutos, se pueden establecer muy diversas prestaciones de hacer, que, en ocasiones pueden servir para acentuar el carácter personalista de las sociedades de tipo familiar<sup>434</sup>, o para aproximar su función económica a la propia de las cooperativas sin ánimo de lucro<sup>435</sup>, prestaciones accesorias sometidas al régimen general de las obligaciones de este tipo fijado en nuestro Código Civil, si bien con la especial trascendencia que tiene en el objeto de este trabajo la fungibilidad o no de la prestación de hacer<sup>436</sup>, es decir, si la satisfacción de la prestación se produce sea cual sea la persona que la lleve a cabo, o si, necesariamente esa prestación ha de ser ejecutada por una determinada persona. En el objeto de nuestro trabajo, no es lo mismo que el know-how que constituye la prestación accesorio lo realice cualquier persona o la especialmente cualificada para ello.

Lo más frecuente, por no decir, siempre, será que la aportación o la prestación del know-how se haya realizado teniendo en cuenta precisamente las cualidades de la persona que lo ha de llevar a la sociedad, lo que ocasiona la aplicación necesaria del artículo 1.161 del Código Civil, conforme al cual: *En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero,*

---

434

URÍA, R., *Derecho Mercantil*, 2.002, Pág. 483.

435

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, ANTONIO, *La Fundación de la sociedad de responsabilidad limitada*, en *Derecho Mercantil*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J., Op. Cit., pág. 251.

436

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 331.

*cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.*

Un sector, minoritario<sup>437</sup>, de la doctrina, ha entendido, lo que no compartimos, que para la realización de prestaciones accesorias consistentes en un hacer, propio de una cualificación profesional, es necesario que la titularidad de las acciones lleve aparejada para el socio la obligación de ser profesional titulado y/o colegiado de todas o algunas de las actividades que realice la sociedad y de ejecutar para la sociedad las prestaciones de los servicios propios de su cualificación profesional. No compartimos tal pensamiento, especialmente porque entendemos que el objeto de la prestación accesorias no tiene porqué coincidir con una actividad que desarrolle la sociedad, pues basta simplemente que le sea útil a la sociedad.

En esta materia va a tener decisiva influencia cual sea la concreta naturaleza del know-how y si la prestación se realiza en un solo acto o constituye una obligación de tracto sucesivo. En el caso de que la prestación del know-how se pueda realizar en un solo acto, normalmente nos vamos a estar refiriendo al know-how contenido en soportes físicos. En el caso de que la prestación del know-how se verifique mediante tracto sucesivo y con intervención personal, nos estaremos refiriendo obligaciones no fungibles en las que la prestación ha de realizarse o periódicamente o permanentemente, por un plazo superior al permitido para las aportaciones no dinerarias, lo que plantea graves dificultades especialmente en materia de valoración y de integración del capital social, por lo que encuentran su cauce adecuado por la vía de las prestaciones accesorias.

---

437

TORRALBA SORIANO, VICENTE, *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Tomo II, Sociedades Mercantiles, Op. Cit., Págs. 2.590 y 2.591.

Igualmente tiene gran importancia la determinación de si nos encontramos ante una obligación cuyo cumplimiento venga determinado por el resultado o una obligación en la cual la prestación quede cumplimentada con la prestación de una determinada actividad, es decir, la diferencia tradicional del arrendamiento de obra respecto del arrendamiento de servicios. Este punto hemos de ponerlo en referencia al sistema de retribución de la prestación accesoria, pues en él, como veremos, pueden establecerse sistemas en los que la retribución venga determinada precisamente por la consecución o no, total o parcial de determinados objetivos, resultados o expectativas contemplados por los contratantes.

Entre los posibles objetos de las obligaciones de hacer nos encontramos, entre otros, con la realización de trabajos para la sociedad.<sup>438</sup> El artículo 36-1 TRLSA establece que no pueden ser objeto de aportación el trabajo o los servicios, para seguidamente indicar que “No obstante”, en los estatutos sociales podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital de la sociedad, lo cual evidencia que nos encontramos con la posibilidad de realización de trabajos, industria, habiendo sido ello uno de los motivos de inserción en nuestro ordenamiento jurídico de la institución de las prestaciones accesorias, precisamente para superar la prohibición de la aportación de industria<sup>439</sup>. Tal prestación no

---

438

Respecto de esta cuestión hacen un examen muy práctico de la misma: SERRA CALLEJO, JAVIER y SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL, *La prestación de servicios de socios y administradores en las sociedad de capital, Cuestiones Mercantiles, Laborales, de Seguridad Social y Fiscales*, Ediciones Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1.995

439

ITURMENDI BAÑALES, ANTONIO, (Ministro de Justicia), *Discurso en Cortes sobre el régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada*, R.D.N., 1.953, Págs. 306 a 318.

constituye, por sí, relación laboral salvo que ello encubra una verdadera relación laboral, y, en definitiva un fraude de ley que no impedirá la aplicación de la legislación que se ha tratado de eludir,<sup>440</sup>, o que nos encontremos ante la situación de que el socio, además de la condición de socio tenga la de trabajador de la sociedad, con lo cual se superponen las dos relaciones, e incluso viabiliza que, además del trabajo que realiza como tal en la sociedad, haya de realizar otro adicional en base a la prestación accesoria dimanante del contrato de sociedad, como ha puesto de manifiesto nuestro Tribunal Supremo en reiterada Jurisprudencia<sup>441</sup>.

A tal efecto, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 1<sup>o</sup><sup>442</sup> les excluye de su ámbito de aplicación.

---

440

VÉRGEZ SÁNCHEZ, MERCEDES, *El socio industrial*, Editorial Tecnos, Madrid, 1.972. Págs. 41 y ss., y 68 y ss.

441

Tribunal Supremo. Sala IV de lo Social. Sentencia de 26 de noviembre de 2002. La diferencia de situaciones, a la vista, tanto de lo dispuesto en los distintos apartados del art. 1 del Estatuto de los Trabajadores como de la jurisprudencia de esta Sala es patente, pues en base a dicho precepto se ha dicho de forma reiterada que quienes tienen la condición exclusiva de Altos Cargos se hallan fuera de la condición de trabajadores y por lo tanto de la competencia de este orden jurisdiccional - art. 1.3.c ET y doctrina reiterada de esta Sala - por todas SSTs de 22-12-1994 (Rec.-2889/93) y 20-11-2002 (Rec.-8/337/2002) -, mientras que aquellos que compatibilizan su relación laboral con la de miembro del Consejo de Administración, que, a su vez tengan participación minoritaria en el capital social de la empresa tienen la condición de trabajadores por cuenta ajena en aplicación de aquellas mismas normas legales - por todas SSTs 20-10-1998 (Rec.-4062/97) o 24-10-2000 (Rec.-292/1999) -. Estas dos distintas situaciones son las que han contemplado la sentencia de contraste y la sentencia recurrida de forma respectiva, y cada una de dichas sentencias les han dado la solución también diferente que deriva de su propio régimen jurídico, por cuya razón las sentencias son efectivamente distintas pero no son contradictorias a los efectos que nos ocupan.

442

**Artículo 1.** Ámbito de aplicación.

1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Otra de las posibilidades, referida por parte de la doctrina es la concerniente al desempeño del cargo de administrador de la sociedad<sup>443</sup>. Sin embargo en opinión del que suscribe, establecer ello como prestación accesoria no sería más que un reforzamiento del resto de disposiciones legales referidas al nombramiento de administrador, derechos y obligaciones inherentes a tal cargo, que, además habrían de respetar el régimen legal establecido para el cargo de administrador, especialmente en lo que hace referencia a las posibilidades de su destitución, etc...

Muy unida a la cuestión específica de este trabajo se encuentra la referida a la prestación accesoria consistente en la asistencia técnica. Como ya dijimos anteriormente, la asistencia técnica es un concepto más amplio que el de know-how y la mayoría de la doctrina, con apoyo legal expreso, nacional y comunitario, se pronuncia a favor de la admisibilidad de la aportación del know-how, pero este, puede tener mayor o menor amplitud, siendo el caso de poder incluir prestaciones de asistencia técnica

---

2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

3. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

- ...Las prestaciones personales obligatorias.
- La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.
- Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 de este artículo.

443

LANGLE RUBIO, EMILIO, *Administración y Administradores en las sociedades de responsabilidad limitada*, Colegio Notarial de Barcelona, Conferencias del Cursillo del año 1.954, Barcelona, 1.955, Pág. 90; URÍA, RODRIGO *Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada española*, Op. Cit., Pág. 330; BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 331.

futura o de formación del personal del adquirente, con lo que llegamos a la linde con la frontera de la prestación de servicios y no de la aportación del know-how, por lo que la vía procedente para hacer llegar la asistencia técnica de socio/s a la sociedad, independientemente de otros contratos con terceros, es la de las prestaciones accesorias.

Especial relevancia tiene la asistencia técnica en los casos de aportación de patentes, dado que, en la mayoría de las ocasiones, dada la complejidad de buena parte de las mismas, para su adecuada explotación es necesaria determinada actividad del transmitente de la patente, la cual tiene el medio adecuado para su configuración por la vía de la prestación accesoria.

Del mismo modo pueden ser objeto de prestaciones accesorias, otras obligaciones de hacer como la celebración de contratos predeterminados incluso en su contenido con la sociedad, contratos de suministro, cesión de bienes en uso, o trabajos subordinados.

### **2-I-c) Prestaciones accesorias consistentes en la incorporación del know-how.**

Excluimos expresamente al know-how de las prestaciones accesorias de dar o de hacer, ya que, como se expone suficientemente en otro lugar de este trabajo, el objeto del know-how puede consistir tanto en dar como en hacer. Es un medio idóneo para librarse de las dificultades y el elevado coste de inversión que puede representar la adquisición por la empresa por sus propios medios ese know-how, y ello en el caso de que sean susceptibles de obtención, pues, en muchos casos vendrán condicionados por razones de experiencia y transcurso de largos períodos de tiempo.

En el marco de la competitividad de las empresas es muy importante contar con

esos conocimientos punteros que permiten obtener la mayor productividad y beneficio a una empresa, sin que sea susceptible en el mundo empresarial actual poder esperar un gran período de tiempo para adquirir unos conocimientos, técnicas o habilidades que sí poseen competidores.

Ya anticipamos una de las conclusiones de este trabajo, cual es que, conforme a su título, en la regulación actual de nuestro Derecho societario, el know-how puede ser objeto de aportación no dineraria al capital como de prestación accesoria, ahora bien, la aportación va a depender de la forma y condiciones en que se lleve a cabo la transmisión, que pueden ser muy diversas, pero siempre condicionado a una circunstancia, cual es que ese know-how sea susceptible de utilización y resultados efectivos fuera de la empresa que es titular del mismo. De otra forma, si solo lo puede utilizar el adquirente del bien, por la propia naturaleza del objeto del know-how, difícilmente puede afirmarse que el mismo tiene las notas características para ser objeto de aportación, especialmente por no ser susceptible de satisfacer el interés de los acreedores. En esos casos, solo cabría la transmisión mediante la prestación accesoria, ya que no estamos ante conocimientos o saber hacer independientes de la persona que los posee, ya que ha sido ésta quien los ha adquirido por su trayectoria profesional o empresarial precedente y consecuentemente solo ella los puede llevar a cabo y no terceros, por lo que estos, especialmente en el caso de ser acreedores, ningún interés tendrán en ese bien no susceptible de proporcionarle beneficio alguno. Pero ello no impide la consideración del know-how como entidad susceptible de apropiación “ y de ser sometida al señorío económico de una persona”<sup>444</sup>

---

444

PEÑAS MOYANO, MARÍA JESÚS, *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág.218.

BARBA DE VEGA<sup>445</sup> se plantea el problema de la dificultad que, a la vista del artículo 1.098 del CC<sup>446</sup>, presenta la transmisión del know-how cuando falta un soporte material en el que está materializado, entendiendo que ello solo es posible en el caso de que el know-how esté materializado en un soporte físico. Entiende el citado autor que la imposibilidad de ejecución nos llevaría a optar por la transmisión por vía de la prestación accesoria, siguiendo la doctrina señalada al respecto por VICENT CHULIÁ<sup>447</sup>.

Sin perjuicio de que compartimos tal resultado de su planteamiento, no podemos por menos que dejar constancia de nuestra discrepancia de la base del mismo, habida cuenta que en ese caso, dada la amplia libertad contractual, podría pactarse en el contrato que el abono de la contraprestación de la transmisión lo va a ser contra el resultado de la aplicación del know-how, o contra el hecho de la propia transmisión, sin mayor dificultad. Ciertamente es que ello supondría dejar el cumplimiento o la eficacia del contrato en poder de una de las partes del mismo, pero no podemos por menos que manifestar que ello sucede en otro gran número de obligaciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, en todas aquellas que para su materialización requieren de la colaboración de una de las partes, y, que, tal incumplimiento necesariamente habría de ser resarcido por la vía de la resolución del contrato y aplicación del artículo 1.124 del

---

445

BARBA DE VEGA, JOSÉ, *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Págs. 344 y 345

446

Artículo 1098. Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa.

Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.

<sup>447</sup> VICENT CHULIÁ, F., *Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera*, RJC, 1.975, Pág. 866.

CC<sup>448</sup>, incluso con cláusula penal establecida al efecto para cuantificar desde un primer momento el importe de la indemnización de los citados daños y perjuicios, que constituirían en definitiva, la aportación en defecto de la efectividad de la transmisión del know-how.

Ya vimos en su momento, al tratar las aportaciones no dinerarias, la amplia problemática que plantea la valoración de estas aportaciones y el terreno frágil que comporta. Además, no podemos olvidar que el know how, por esencia, se refiere a conocimientos secretos, lo que plantea lógicas dificultades en la escritura, por necesidad, pública, no secreta. Esas dificultades pueden quedar eximidas por la vía de la prestación accesoria. O, visto desde otro punto de vista, la exención del control de la valoración de la aportación no dineraria, o la superación de las dificultades, trámites y gastos que ello puede comportar, se produce por la vía de la prestación accesoria, porque el artículo 23 de la LSRL establece que la cuantía de la retribución no podrá exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación. Pero, ¿quién determina ese valor?

La prestación accesoria consistente en la transmisión del know-how o de su uso ha servido y sirve especialmente en los casos de uniones de empresas a través de las diversas formas que al efecto prevé nuestra legislación<sup>449</sup>, incluso supliendo la

---

<sup>448</sup>

Artículo 1124. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

<sup>449</sup> ÁLVAREZ QUELQUEJEU, LUIZ CAMILO, *La sociedad de responsabilidad limitada como instrumento de concentración de empresas*, Op. Cit., Págs. 122 y ss. Y

utilización de otros contratos, utilizando el contenido de las prestaciones accesorias como la fundamental razón de existencia de la unión de empresas, ya que las prestaciones accesorias son el instrumento idóneo al efecto, y, en concreto el know-how ya que el mismo puede abarcar dentro de su contenido la amalgama de conocimientos secretos, o no, formas especiales de actuar ante determinadas cuestiones, criterios para la resolución de problemas empresariales, protocolos de actividades, sistemas de formación, ...

#### **2-I-d) La incorporación del know-how y el ejercicio de cargos orgánicos en la empresa.**

En ocasiones, cada vez más en el actual mundo empresarial, y especialmente en sectores con alto nivel de competitividad, la integración del know-how en la sociedad se verifica por medio de prestaciones accesorias cuyo desarrollo o ejecución implica la necesidad de ostentar poderes de dirección o gerencia en la empresa cuando no de administración general.

La circunstancia de ostentar los poderes de administración o los de dirección o gerencia vendrá, en la mayoría de las ocasiones, determinada por la distribución del capital empresarial. De esta forma, si el socio aportante ostenta la mayoría del capital, normalmente va a ejercer el cargo de administrador. En cambio, si su posición es minoritaria, desarrollará funciones de dirección o gerencia sometidas orgánicamente al control del órgano de administración.

Dada la amplitud que hoy tiene el concepto de know-how, creo que tratado con suficiente detenimiento en este mismo trabajo, dentro de la institución se comprende el

know-how que consiste en la gestión más avanzada de una empresa, con todos los aditamentos concretos necesarios para ello. No olvidemos que en la actual estructura del mercado empresarial la distribución del mismo suele hacerse en sectores ocupados por grupos empresariales, que en unas ocasiones son titulares de todo el capital de la empresa, en otras son titulares de una porción mayoritaria, y en otros de una porción minoritaria pero que, mediante instrumentos como las prestaciones accesorias, asumen el poder de dirección de las empresas. Ello proporciona a los grupos empresariales beneficios tanto directos como indirectos, pues, entre otras circunstancias, permite una especie de “cerramiento del mercado hacia un grupo empresarial”, de tal modo que los proveedores, los prestadores de servicios, etc.. pueden pertenecer al mismo grupo empresarial, con lo cual este obtiene no solo el beneficio que le proporciona su participación en el capital de la sociedad en concreto, sino también los beneficios indirectos de las empresas que se convierten en contratantes asiduas, cuando no exclusivas, de esa empresa.

Obviamente para ello es necesario ostentar el poder ejecutivo en la empresa. Y, es necesario en un doble sentido. Por una parte, si la aportación del know-how consiste en la gestión de la empresa de mejor forma que anteriormente se venía realizando, ha de possibilitarse ese poder y mantenerlo en el mismo, asumiendo sus decisiones, pero ello choca con la estructura de nuestro Derecho de Sociedades, habida cuenta que, en cualquier caso, ya sea la gerencia, ya sea la administración, quedarán sometidas a las decisiones de la Junta General cuando no de la Administración en el caso de la gerencia. En segundo lugar, el ejercicio de ese poder ha de ser realmente efectivo y no de mera titularidad, por tanto se tiene no solo el derecho a ejercer la labor sino también la obligación de realizarla.

Si no sucede así, nos encontraríamos con un incumplimiento del contrato. Es decir, si la contratación de la prestación accesoria lo es para desarrollar la administración o la gerencia, queda imposible de cumplimiento el contrato si se produce la revocación en el cargo de administrador o de gerente.

Un sector de la doctrina<sup>450</sup> entiende que “*si el socio se obliga a ejercer el cargo de administrador como prestación accesoria, no puede dejar a un lado alguna de sus consecuencias, debiendo asumir por ello el compromiso de aceptar la revocación de la junta general cuando ésta lo crea conveniente, y admitir su sustitución por otra persona diferente*”.

En esa misma línea se pronuncia ARANGUREN URRIZA<sup>451</sup>, estimando que, en principio la revocación del administrador en base al artículo 68,1 de la LSRL contradice el principio de irrevocabilidad unilateral de los contratos, dada la génesis contractual de la prestación accesoria. Sin embargo el problema lo resuelve entendiendo que el consentimiento contractual lo es para el desempeño del cargo, y que una vez este se ejerce, queda sujeto a las vicisitudes de su regulación, entre las cuales se encuentra precisamente su revocación por la Junta unilateralmente aunque no se haya previsto siquiera ello en la convocatoria de la Junta.

Otro sector<sup>452</sup> considera que en esos casos la prestación accesoria no puede

---

450

PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 220

<sup>451</sup> ARANGUREN URRIZA, FRANCISCO JOSÉ, *Estudios sobre la sociedad de responsabilidad limitada*, AA.VV., dirigido por GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR MANUEL, Editorial Aranzadi, Pamplona 2.004, Pág. 136.

452

NEILA NEILA, J.M., *La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1.995 (Doctrina, Jurisprudencia y Directivas Comunitarias artículo por artículo)*, Madrid, 1.996, Tomo I, Pág. 414.

cumplirse por haber devenido imposible, con lo que el socio queda eximido de la prestación.

En nuestra opinión es evidente que esa afirmación es incontestable, pero del mismo modo que es incontestable que si ello se produce estaremos ante un incumplimiento del contrato relativo a la prestación accesoria, con las consecuencias que se hayan especificado para ello, dado que nuestro ordenamiento jurídico no permite que la eficacia y el cumplimiento de los contratos quede al arbitrio de una de las partes.<sup>453</sup>

Por ello, la misma autora entiende que la mejor solución es el establecimiento de obligaciones accesorias “a término”, cierto y determinado, o cierto e indeterminado, cuya concreción quede a decisión de la Junta General, “entendiendo implícito el consentimiento del obligado a la aceptación de esta temporalidad”. Pero, personalmente considero que ello no soluciona el problema en el caso de un plazo cierto y determinado, que existe desde el momento en que el administrador o el gerente son destituidos, sin justa causa, antes de la finalización del plazo pactado.

Además, el problema se puede plantear desde la posición inversa, es decir, que quien “huya” del cumplimiento de la prestación accesoria sea el socio, quien renuncie al ejercicio del cargo de administrador o gerente sea el socio. En ese caso no habrá más solución que la aplicación de las consecuencias previstas en los estatutos sociales para tal circunstancia.

Otro sector de la doctrina rechaza la prestación accesoria de ser administrador o

---

453

CARLÓN SÁNCHEZ, L., *Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, Comentarios al Código de Comercio y Legislación especial, T. XXIII, dir. M. MOTOS y M. ALBALADEJO, Madrid, 1.984, Pág. 123

gerente destacando el carácter revocable de los cargos.<sup>454</sup>

### **2-I-e) Prestaciones accesorias consistentes en no hacer**

También pueden consistir las prestaciones accesorias en la omisión de una actuación que sería legítima de no existir tal prestación convenida en el contrato de sociedad, resultando de aplicación a las mismas los preceptos que al respecto establece nuestro Código Civil.<sup>455</sup>

No son deberes accesorios de conducta que derivan de otras obligaciones, legales o convencionales, sino obligaciones por si mismas, con su régimen específico a través de la prestación accesoria.

Normalmente se refieren a la asunción de la obligación de no concurrencia como modo de eliminación de la competencia, limitaciones en la producción, limitación territorial de la actividad, etc., de especial trascendencia en los fenómenos de uniones empresariales o fusiones de sociedades, en las que se consigue la misma finalidad pero por otra vía, haciendo bueno el aforismo “Si no puedes vencerlos, únete a ellos.” Es decir se elimina la competencia formando un grupo empresarial común o insertando al competidor en la empresa, o viceversa, o constituyendo las denominadas sociedades de profesionales, que tanta preponderancia esta teniendo en los tiempos actuales<sup>456</sup>.

---

<sup>454</sup>

PÉREZ DE LEÓN, P., *Derechos de las minorías y prestaciones accesorias. Consideraciones sobre la Ley de Sociedades Anónimas. Diálogos de Derecho*, Madrid, 1.990, Págs. 285 y ss.

<sup>455</sup>

Artículos 1.088, 1.098, 1.099, 1.120, 1.123 y 1.151.

<sup>456</sup>

PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Págs. 223 y ss.

## 2-J) RETRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.-

Al legislador le preocupa que la retribución de la prestación accesoria no sirva para un reparto encubierto de beneficios contrario a la ley del dividendo.

Conforme al artículo 9-I del TRLSA, 22 LSRL y a los artículos 127 y 187 del RRM<sup>457</sup>, será en los estatutos donde se establezca la retribución o las bases para la determinación de la misma consecuencia de la prestación accesoria, siempre en el caso de que la prestación accesoria sea retribuida, lo que no es esencial para la existencia de la misma. En caso de que sea retribuida habrá de expresarse la cuantía de la retribución, la periodicidad en la recepción y la forma en que se hará efectiva, como mínimo.

Parte de la doctrina<sup>458</sup> entiende que serán gratuitas en el caso de que se guarde silencio sobre la retribución, basándose en la dicción “expresamente” del artículo 9 TRLSA, pero hemos de tener en cuenta, y por ello discrepamos de esa opinión, que tal mención expresa debe ser tanto en cuanto al carácter gratuito como al retribuido, sin preponderancia de una u otra, y que, además, lo más normal es que la prestación sea

---

457

Artículo 127. Prestaciones accesorias.

En caso de que se establezcan prestaciones accesorias, los estatutos detallarán su régimen, con expresión de su contenido, su carácter gratuito o la forma de su retribución, las acciones que llevan aparejada la obligación de realizarlas, así como las consecuencias de su incumplimiento y las eventuales cláusulas penales aplicables en dicho caso.

Artículo 187. Prestaciones sociales accesorias.

1. En caso de que se establezcan prestaciones accesorias, los estatutos detallarán su régimen, con expresión de su contenido concreto y determinado, así como el carácter gratuito o retribuido de las mismas. En el supuesto de que sean retribuidas, los estatutos habrán de determinar la compensación a recibir por los socios que las realicen, sin que pueda exceder en ningún caso del valor que corresponda a la prestación.

2. Los estatutos podrán vincular la obligación de realizar prestaciones accesorias a la titularidad de una o varias participaciones sociales concretamente determinadas.

458

LÓPEZ SÁNCHEZ, M. A., *La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 845, 853 y 856.

retribuida, por lo que no cabe presunción en sentido contrario.

Dentro de ese amplio margen para la fijación de la retribución no cabe establecer que la misma se verificará con la entrega de acciones, ya que ello sí vulneraría disposiciones obligatorias y supondría la confusión con las aportaciones sociales, atacando el principio de integridad del capital social.

Por su parte, el artículo 23 LSRL afirma que la retribución no podrá superar el valor de la prestación, lo que se corresponde con nuestro Derecho de obligaciones y la necesidad del justo equilibrio entre las prestaciones.

Para TORRALBA SORIANO<sup>459</sup> no se exige determinar la cuantía de la retribución y sólo si son retribuidas o no. Discrepamos de tal consideración a la luz de lo dispuesto en los preceptos citados y entendemos que su tenor literal hace necesaria tal determinación concreta o los procedimientos para la obtención de la misma, entre otros motivos porque, en otro caso, dejaríamos para momento posterior la determinación de un elemento tan importante de la prestación accesoria cual es la retribución, quedando indeterminada la obligación, e indeterminado el contrato que implica la prestación accesoria dentro del contrato de sociedad, no siendo válido el consentimiento que ha de prestar el socio que ha de llevar a cabo la prestación accesoria hasta que tuviera el conocimiento certero de la cuantía de la retribución a percibir por su prestación.

LÓPEZ SÁNCHEZ<sup>460</sup>, entiende que, con base en los artículos 1.256,1.261,1 y 1.273 del CC, es necesario que en los estatutos vengan determinadas las bases o

---

459

TORRALBA SORIANO, VICENTE, *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Op. Cit., Pág. 2.593.

460

LÓPEZ SÁNCHEZ, *La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Págs. 853 y 854.

criterios para la ulterior determinación, admitiendo incluso que lo sea por referencia a parámetros objetivos o también por el sometimiento a la decisión de un tercero independiente.

Lo que no dice la Ley en momento alguno es con cargo a qué fondos se retribuyen las prestaciones. La LSRL de 1.953 sí establecía que la compensación era con cargo a beneficios. Incluso en su vigencia hubo un sector doctrinal discrepante que entendía que debían abonarse las compensaciones de las prestaciones accesorias aún cuando no existiesen beneficios. La solución va íntimamente ligada a la naturaleza de la institución, pues si es un contrato ajeno al de sociedad, deberá abonarse sea cual sea el resultado social, ya que sería el fruto de un contrato bilateral y sinalagmático entre el que realiza la prestación y la sociedad. Parece claro que no puede abonarse con al capital pues ello iría contra el principio de integridad de éste<sup>461</sup>.

Para GARRIGUES<sup>462</sup>, lo normal es que las prestaciones accesorias sean retribuidas y, en ese caso, la retribución debe hacerse con cargo a los beneficios de la explotación de la sociedad.

Según SÁNCHEZ CALERO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE<sup>463</sup>, se remuneran “con una participación en los beneficios o de otra forma, recogiendo el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2.002 que considera como prestación accesoria la asunción por los accionistas del pago de determinadas <<cuotas de mantenimiento>> e la sociedad.”

---

<sup>461</sup>

URÍA GONZÁLEZ, RODRIGO, *Derecho Mercantil*, 2.002, Pág. 484.

<sup>462</sup>

GARRIGUES, JOAQUÍN, *Curso de Derecho Mercantil*, Tomo I, Madrid 1.982, Pág. 554.

<sup>463</sup>

SÁNCHEZ-CALERO, FERNANDO y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, JUAN, *Instituciones de Derecho Mercantil*, op. Cit. Pág. 391.

Por nuestra parte, concordando con la naturaleza antes expuesta, entendemos que no se puede desligar la remuneración de la prestación del resultado de la sociedad, pues se hace la prestación, accesoria a la aportación del capital, con la misma finalidad de la aportación de la que depende por vía de la acción o participación recibida, es decir el reparto de ganancias. Si se va a recibir la remuneración sea cual sea el resultado de la actividad social esa unión se pierde<sup>464</sup>. Es por ello que incluso, se puede dotar una reserva voluntaria para atender precisamente a la retribución de las prestaciones accesorias, en la cuantía que determine al efecto la Junta General, sin que ello pueda perjudicar el derecho del socio a la participación en los beneficios de la sociedad.

Como consecuencia de todo ello el socio percibirá la participación que le corresponda en los beneficios en proporción a su cuota de participación en el capital social, y, además, la cantidad que suponga la retribución por su prestación accesoria.

## **2-K) FORMAS DE RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA.-**

Existe un amplio margen de libertad en cuanto a la forma de retribución, en su caso, de las prestaciones accesorias, ya que tanto el artículo 127 del RRM como el artículo 187 del mismo Cuerpo Legal, no determinan en modo alguno la “forma de retribución” en terminología del artículo 127 aplicable a las sociedades anónimas, o la “compensación a recibir”, según el artículo 187, establecido para las sociedades de responsabilidad limitada.

---

464

En la discusión parlamentaria de la LSRL se ha suprimido el inicialmente previsto párrafo 2º del artículo 23 del Proyecto, conforme al cual: “Los socios no tendrán derecho a la retribución de las prestaciones accesorias si el valor del patrimonio contable fuese, o como consecuencia del pago, asase a ser inferior al capital social.”

El hecho de que existan varios sistemas posibles para fijar la retribución o compensación no debemos hacernos olvidar que, en cualquier caso, ello es competencia de los estatutos sociales sin que se pueda deferir la competencia a la Junta General para el supuesto que, ello sí es posible, los estatutos fijen varias formas, porque habrán de ser los Estatutos los que determinen cuando se aplica una u otra de las formas de retribución<sup>465</sup>.

Por ello, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto respecto de la necesaria existencia de beneficios en la sociedad, podemos contemplar diversas formas:

**a) Retribución fija:** Se fijará la percepción por el socio de una cantidad concreta, anual o en otros períodos más amplios o más cortos, determinados en los estatutos.

Esta es la forma de retribución más controvertida, por estar supeditada a la existencia de beneficios, y por asimilarse, por la forma, a una obligación extrasocial en cuanto independiente del resultado económico del ejercicio de la sociedad, aunque puede ser la más adecuada en los casos de retribución de un trabajo personal determinado apriorísticamente.

En cualquier caso no debemos olvidar que esta forma de retribución no debe ni puede ser el cauce de encubrir restituciones de capital a los socios, que se podría producir en el caso de que el importe de la retribución fuera superior al valor de la prestación accesoria en el período al que corresponda, porque ello iría en detrimento del patrimonio social, al ingresar en el mismo menos importe que el que hace efectivo por vía de la retribución de la prestación accesoria.

---

465

NEILA NEILA, J.M., *La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1.995 (Doctrina, Jurisprudencia y Directivas Comunitarias artículo por artículo)*, Op. Cit., Pág. 427; PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 272.

**b) Retribución no dineraria:** No aparece prevista expresamente pero tampoco prohibida en los preceptos legales que regulan la retribución de las prestaciones accesorias, por lo que la generalidad de la doctrina admite esta forma de retribución, que puede adoptar cualquier manera que implique una contraprestación a recibir por el socio como contrapartida a su prestación accesoría.

Entre ellas podemos señalar las siguientes a título enunciativo:

1. Compromiso de la sociedad de adquirir todos los productos del socio, que asume como contraprestación accesoría la obligación de transmitir toda su producción a la sociedad.<sup>466</sup>
2. Cesión temporal de determinados elementos del activo social.
3. Permuta de la prestación accesoría por bienes producidos por la sociedad como consecuencia de la aplicación de la prestación accesoría.
4. Pacto de no competencia con el socio que realiza la prestación accesoría en determinada actividad comercial en concreto.
5. Privilegios en los derechos como socio no referidos a privilegios intangibles como los mencionados en el artículo 48 del TRLSA.
6. Posibilidad de cesión, transmisión o aportación como tal o como prestación accesoría, o la simple utilización, de los derechos de propiedad industrial o, en nuestro caso, know-how objeto de la prestación accesoría a las empresas en las que participe el primitivo receptor del mismo, lo que suele ser muy frecuente. Por ejemplo, una empresa recibe el know-how como prestación accesoría, conocimiento secreto que en principio no puede ser transmitido ni

---

466

TRIAS DE BES F., *La prestación accesoría en las sociedades de responsabilidad limitada*, Op. Cit., Pág. 324.

comunicado a terceros. Pero esa empresa receptora del know-how puede celebrar contratos con terceros en virtud de los cuales sea necesaria, o incluso suponga el principal interés del contrato, la nueva aportación del know-how a esta nueva empresa. Esta transmisión no se podría efectuar, dada la naturaleza del bien, sin autorización o concesión expresa de tal facultad por el titular originario del know-how.

## **2-L) VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIONES ACCESORIAS.-**

Aquí se encuentra una de las cuestiones más preocupantes y trascendentes respecto de las prestaciones accesorias. Si llegáramos a la conclusión de que determinadas aportaciones al capital social pueden ser también aportaciones al patrimonio social por vía de las prestaciones accesorias, nos encontramos con una diferencia esencial, cual es que las cautelas y cuidados del legislador en orden a la valoración de las aportaciones no dinerarias y a las adquisiciones onerosas no existen cuando esas aportaciones se realizan por medio de prestaciones accesorias, con lo cual podemos estar ante una alteración de los principios básicos de la sociedad anónima en lo que hace referencia a su capital, más cuando, en el ordenamiento societario español, a diferencia de lo que acaece en la generalidad del Derecho comparado, estamos ante la inexistencia de límites a la retribución, salvo la referencia que hace el artículo 23 LSRL en orden a que no podrá superar el valor de la prestación. Pero ¿cómo se determina éste a priori? Existe ausencia de la necesaria disciplina en esta materia.

A falta de expresión concreta de la Ley, habrá que atender al valor objetivo de

mercado de la prestación cuando se trate de ejecución instantánea. Cuando sean prestaciones duraderas habrá de hacerse una previsión de la evolución del mercado en el ámbito que corresponda.

## **2-LL) ACCIONES A EJERCITAR EN EL CASO DE RETRIBUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA POR ENCIMA DE SU VALOR.-**

De especial trascendencia es el tratamiento del remedio que haya de aplicarse para el caso de que las prestaciones accesorias hayan sido retribuidas por encima de su real valor. Nos encontraríamos ante el cobro de lo indebido, figura de cuasicontrato establecida en los artículos 1.895 a 1.901 de nuestro Código Civil<sup>467</sup>.

---

<sup>467</sup>

### Artículo 1895.

Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla.

### Artículo 1896.

El que acepta un pago indebido, si hubiera procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir cuando la cosa recibida los produjere. Además responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquiera causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No se prestará el caso fortuito cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó.

### Artículo 1897.

El que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de cosa cierta y determinada, sólo responderá de las desmejoras o pérdidas de ésta y de sus accesiones, en cuanto por ellas se hubiese enriquecido. Si la hubiese enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo.

### Artículo 1898.

En cuanto al abono de mejoras y gastos hechos por el que indebidamente recibió la cosa, se estará a lo dispuesto en el título V del libro segundo.

### Artículo 1899.

Queda exento de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsiguiente, hubiese inutilizado el título, o dejado prescribir la acción, o abandonado las prendas, o cancelado las garantías de su derecho. El que pagó indebidamente

PEÑAS MOYANO<sup>468</sup> considera que en ese caso debe hacerse una aplicación extensiva (o analógica, añadimos con base en el artículo 4 del CC<sup>469</sup>) de lo establecido en el artículo 217 del TRLSA<sup>470</sup>, procediendo la devolución del importe excesivo cobrado, lo cual concuerda con la regulación establecida al efecto en el Derecho comparado<sup>471</sup>,

---

sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores respecto de los cuales la acción estuviese viva.

Artículo 1900.

La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que se supone que recibió.

Artículo 1901.

Se presume que hubo error en el pago cuando se entregó cosa que nunca se debió o que ya estaba pagada; pero aquel a quien se pida la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por otra causa justa.

<sup>468</sup> PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 267.

<sup>469</sup>

**Artículo 4.**

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

<sup>470</sup>

Artículo 217. Restitución de dividendos.

Cualquier distribución de dividendos o de cantidades a cuenta de dividendos que contravenga lo establecido en esta Ley deberá ser restituida por los accionistas que los hubieren percibido, con el interés legal correspondiente, cuando la sociedad pruebe que los perceptores conocían la irregularidad de la distribución o que, habida cuenta de las circunstancias, no podían ignorarla.

<sup>471</sup> En el Derecho alemán la AktG hace extensivo el mandato relativo a la devolución de los dividendos indebidamente percibidos en el §62, ya que no lo limita solo a los dividendos, sino que lo refiere literalmente a todo tipo de prestaciones, como resulta del propio epígrafe del precepto: "*Responsabilidad de los accionistas por la recepción de prestaciones prohibidas*". LUTTER, M. en *Kölner Kommentar zum Aktiengesetz*, Band 1,2. Lieferung, Köln, Berlín, Bonn, München, 1.970, Pág. 407, entiende que ello es aplicable ya se al actuación de buen o mala fe, ya que no es aplicable el § 62.1.2, que dispone: "*Si hubieran recibido alguna cantidad en concepto de participación en beneficios, sólo*

siendo de especial trascendencia al efecto lo establecido en los artículos 133-4 y 134-5 del TRLSA, relativos al ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores de la sociedad, porque, no olvidemos que el acuerdo de distribución de beneficios se adopta por la Junta General pero sobre la propuesta de los administradores, por lo que el hecho de que el acuerdo de la Junta General no “subsana” la actuación de los administradores concretada en las cuentas que han presentado con una retribución excesiva de las prestaciones accesorias.

Conforme al artículo 134-5 citado, *“Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.”* En este caso, la acción se basa no en la insuficiencia del patrimonio social, sino en la necesidad de restauración del equilibrio entre el patrimonio y el capital, mediante la restitución del cobro de lo indebido.

En esta materia, de responsabilidad de los administradores, el artículo 69 LSRL se remite al TRLSA

## **2-M) VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW COMO PRESTACIÓN ACCESORIA.-**

Respecto del know-how la valoración económica presenta dificultades especiales, habida cuenta que es relativamente frecuente, como veremos más adelante respecto del

---

*existirá la obligación de devolverla si hubieran sabido, o por negligencia no hubieran sabido, que no estaban facultados a recibirlas”.* En el Derecho italiano se penaliza la distribución de beneficios ficticios en el artículo 2.433-2 del Codice Civile.

caso Emasagra, que esa retribución tenga una cuantía indeterminada, pero determinable a posteriori, sobre las bases pactadas, por establecerse en función de los resultados de la aplicación de ese know-how. Pero la especial naturaleza del know-how hace que incluso esa determinación futura plantee problemas, pues cuando la misma venga determinada por los beneficios derivados del know-how, ello habrá que, necesariamente, ponerlo en relación con los beneficios, o disminución de pérdidas que se hubieren producido sin la prestación realizada por medio del know-how.

Obviamente en ese punto, las consideraciones que hicimos respecto de la valoración de las aportaciones no dinerarias y su referencia al balance o susceptibilidad de expropiación o ejecución quedan absolutamente mediatizadas, siendo mejor criterio el relativo a su valor real o a su rentabilidad futura.

Ahora bien, el punto fundamental del cual queremos dejar constancia es la inexistencia de una valoración previa de la prestación accesoria para poder tener la certeza de que mediante la misma su remuneración es fiel al valor de la prestación y no encubre un medio solapado de obtener unos beneficios que no corresponden.

Es por ello que, siendo una de las conclusiones de este trabajo que diversos bienes o derechos son susceptibles de hacerse llegar al patrimonio social bien por la vía de las aportaciones, bien por la vía de las prestaciones accesorias, es de todo punto conveniente la equiparación del sistema de valoración que estudiamos anteriormente con detenimiento al referirnos a las aportaciones no dinerarias.

## **2-N) ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA.-**

Conforme a lo establecido en el artículo 1.124 de nuestro Código Civil <sup>472</sup>, cabrá por la parte cumplidora, la sociedad, e incluso los demás socios, instar el cumplimiento de la prestación accesoria o la resolución del contrato con la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios causados, en ambos casos, si estamos ante una cláusula contenida en los Estatutos sociales en virtud de la cual la resolución implique la separación del socio incumplidor de la sociedad.<sup>473</sup>

Aunque en ocasiones, fundamentalmente para evitar la siempre difícil tasación en seno de procedimiento judicial de los reales daños y perjuicios causados, será conveniente establecer previamente cláusulas penales en tal sentido, al amparo del artículo 56 del Código de Comercio<sup>474</sup>. Siempre sin olvidar que la indemnización de daños y perjuicios no es incompatible con la existencia de cláusulas penales.

---

472

Artículo 1124.

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

473

BÉRGOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 234.

474

Artículo 56.

En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario.

Según el artículo 218,7 del Código de Comercio, habrá lugar a la rescisión parcial del contrato de compañía mercantil colectiva o en comandita por faltar de cualquier otro modo uno o varios socios al cumplimiento de las obligaciones que se impusieron en el contrato de compañía.

A tenor del artículo 260 del TRLSA, la sociedad se disolverá, entre otros motivos, por cualquier causa establecida al efecto en los Estatutos sociales, motivo por el que procederá la disolución si en los Estatutos sociales se ha pactado tal disolución para caso de incumplimiento de la prestación accesoria.

Conforme al artículo 25,2 LSRL, el incumplimiento de la obligación de realizar las prestaciones accesorias por causas involuntarias no ocasionará la pérdida de la condición de socio, salvo disposición en contrario de los Estatutos, por lo que, una de las múltiples posibilidades que pueden insertarse en los estatutos sociales es contener la cláusula penal de rescisión del contrato de sociedad<sup>475</sup> respecto del socio que no cumpliera con las obligaciones por él asumidas en virtud de la prestación accesoria aparejada a su acción o participación, por causas involuntarias.<sup>476</sup>

Por su parte, el artículo 98 LSRL dispone que el incumplimiento voluntario del socio de cumplir la prestación accesoria será causa de exclusión del incumplidor<sup>477</sup>, lo

---

<sup>475</sup>

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A., *Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág. 757.

<sup>476</sup>

Posibilidad admitida en sentencia del Tribunal Supremo núm. 216/1995 (Sala de lo Civil), de 16 marzo, Recurso núm. 3496/1991, (RJ 1995\2660), si bien en la misma se requiere se establezcan las actuaciones posteriores a la anulación de las acciones del socio incumplidor.

<sup>477</sup>

Artículo 98. Causas de exclusión de los socios.  
La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido

que entiendo es una consecuencia de la introducción a través de las prestaciones accesorias de elementos personalistas en las sociedades capitalistas.

## **2-Ñ) ACCIONES DE RECLAMACIÓN DEL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.**

Una vez que se ha dado cumplimiento por el socio a la prestación accesorias a la que se obligó, en el caso de ser retribuida, nace el derecho a tal retribución a favor del socio, siendo deudor de la misma la sociedad. Nace un derecho de crédito a favor del socio, que, como tal, es embargable<sup>478</sup>, independientemente de la acción o la prestación de la que es accesorias.

No fija la actual Ley de Enjuiciamiento Civil un procedimiento especial para la reclamación de estos derechos de crédito, por lo que habrán de utilizarse los cauces del juicio verbal o del juicio ordinario, dependiendo de que el importe del crédito derivado de la prestación sea inferior o superior a 3.005,06€, conforme a los artículos 249-2 y 250-2 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.

No siempre ha de procederse al abono, en sentido estricto, del importe del crédito

---

condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Con el consentimiento de todos los socios podrán incorporarse a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias.

<sup>478</sup>

El artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1-2.000, señala en segundo lugar, tras el dinero metálico o las cuentas corrientes de cualquier clase, a los derechos de crédito en el orden de los embargos a trabarse en la ejecución dineraria. PEÑAS MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 280, afirma que no es embargable el crédito derivado de la prestación accesorias, y, sin perjuicio de que tal afirmación lo es con base en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, hemos de dejar constancia de que la misma también contemplaba la posibilidad de embargo de los derechos de crédito en el párrafo 4º del artículo 1.447 de la misma.

derivado de la ejecución de la prestación accesoria, ya, por ejemplo, y puede ser una forma de retribución de la prestación accesoria, el socio puede concurrir a la ampliación del capital de la sociedad mediante la compensación de créditos, si se cumplen los demás requisitos establecidos legalmente al efecto, compensando el que tuvo su origen en la realización de la prestación accesoria.

## **2-O TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES CON PRESTACIONES ACCESORIAS.**

En el caso de prestaciones accesorias de acciones de la sociedad anónima, tales acciones, necesariamente, por imperativo legal, exigido por razones de interés general y seguridad en el tráfico jurídico, del mismo modo que ocurre en la generalidad del Derecho comparado, han de revestir el carácter de nominativas, porque las prestaciones forman parte de la posición jurídica propia del accionista y porque el destino de la prestación accesoria sigue al de la acción o participación a la cual va aparejada, sin que sea posible una transmisión separada.

En el concreto objeto de este trabajo tiene especial importancia la materia concerniente a la transmisión de las acciones o participaciones a las que van unidas las prestaciones accesorias, dado que la prestación accesoria consistente en la incorporación del know-how a la sociedad adquirente puede quedar desvirtuada si la persona que ha de llevar a cabo ese “saber hacer” es otra distinta, que no “sabe hacer” igual<sup>479</sup>, ya que el interés protegido es el de la sociedad, que necesita seguir

---

<sup>479</sup>

Artículo 1161.

manteniendo socios especialmente cualificados para que lleven a cabo la contribución para el buen fin de los fines sociales. Por lo tanto, no constituyen solo una función defensiva de la sociedad, sino también “propulsora del interés social”<sup>480</sup>. La sociedad es acreedora de la prestación y no se puede producir la novación subjetiva<sup>481</sup> en la figura del deudor sin el consentimiento del acreedor. Por tanto, en la materia que tratamos, es evidente que el problema de la transmisión de las acciones o participaciones sociales con prestaciones accesorias es complejo, necesitado de descender al caso concreto, fundamentalmente para examinar si el adquirente está en disposición de cumplir con las mismas garantías y efectividad la prestación accesorias a que venía obligado el transmitente. Ello concuerda con el fundamento de la viabilidad de establecer cláusulas restrictivas a la transmisión de las acciones o participaciones, el loable deseo de fortalecer el “intuitu personae”, en nuestro caso más que para impedir que puedan acceder a la empresa determinadas personas, para evitar que por esa vía se incumplan las obligaciones de determinados accionistas o partícipes, o establecer procedimientos o requisitos para cerciorarse de que los socios que accedan a la sociedad tengan la misma capacidad técnica para la realización de las prestaciones accesorias que los primitivamente obligados.

---

En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.

480

PEÑAS MOYANO, M.J., *La transmisión de las acciones con prestaciones accesorias*, Op. Cit., Pág. 294 y GATTI, D., *Casi di discussa applicabilità delle clausole statutarie di gradimento al trasferimento delle partecipazione sociale*, Rivista di Diritto Commerciale, 1.973, Pág. 32.

481

Artículo 1205.

La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.

En el caso de que la prestación accesoria consista en la aportación del know-how el problema se complica más, ya que entendemos que ese know-how tiene un carácter secreto, con lo cual no es conocido por el adquirente, o implica una actuación personal que, evidentemente, no concurre en el adquirente, todo lo cual hace prácticamente inviable la transmisión del know-how por la propia naturaleza del objeto de la prestación accesoria.

### **2-O-a) Consentimiento social para la transmisión.**

Las acciones o participaciones con prestaciones accesorias no nacen para circular aunque la Ley contempla esa posibilidad, ya que, evidentemente, depende de cual sea el objeto de la prestación accesoria.

A tenor del artículo 65 del TRLSA<sup>482</sup> la transmisión de las acciones requiere, (como también lo requeriría de no existir tal precepto, conforme a nuestro Derecho de Obligaciones aplicado al Derecho de Sociedades, ya que el cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor)<sup>483</sup>, salvo que los estatutos expresamente digan lo contrario, del consentimiento de la sociedad, por medio de los administradores, en la forma establecida en el artículo 63<sup>484</sup> del mismo Cuerpo Legal<sup>485</sup>. Es decir, del mismo modo

---

<sup>482</sup>

Artículo 65. Transmisión de acciones con prestaciones accesorias. La transmisibilidad de las acciones cuya titularidad lleve aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias quedará condicionada, salvo disposición contraria de los estatutos, a la autorización de la sociedad en la forma establecida en el artículo 63.

<sup>483</sup>

LOJENDIO OSBORNE, I., *Aportaciones sociales*, (artículos 36 a 41 LSA), Op. Cit., Pág. 234 y TORRALBA SORIANO, V., *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Op. Cit., Pág.2.595.

<sup>484</sup>

Artículo 63. Restricciones a la libre transmisibilidad.

que ocurre en la generalidad de los ordenamientos jurídicos que contemplan y regulan las prestaciones accesorias, se complica el procedimiento para que sea válida y eficaz la transmisión, aunque esta restricción no es un elemento consustancial en cuanto que puede ser eliminado por voluntad de los socios expresada en los estatutos sociales. Es decir, el régimen de libertad fijado para los estatutos permite la configuración de otros requisitos distintos a los establecidos legalmente para la transmisión, o la inexistencia de requisitos para preservar la igualdad entre todos los socios, sean titulares o no de prestaciones accesorias. Dentro de las otras posibilidades que pueden fijar los estatutos, a título enunciativo, puede contemplarse un derecho de tanteo a favor de los demás socios, o solo de aquellos que tengan acciones con prestaciones accesorias, o la necesidad de que los adquirentes tengan unas determinadas cualidades o conocimientos, por ejemplo know-how que sirvan a los fines sociales.

Para TORRALBA<sup>486</sup>, la dicción de los citados preceptos 65 y 63 se refiere a la

---

1. Solo serán válidas frente a la sociedad las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones cuando recaigan sobre acciones nominativas y estén expresamente impuestas por los estatutos.

2. Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción.

3. La transmisibilidad de las acciones solo podrá condicionarse a la previa autorización de la sociedad cuando los estatutos mencionen las causas que permitan denegarla.

Salvo prescripción contraria de los estatutos, la autorización será concedida o denegada por los administradores de la sociedad.

En cualquier caso, transcurrido el plazo de dos meses desde que se presento la solicitud de autorización sin que la sociedad haya contestado a la misma, se considerará que la autorización ha sido concedida.

<sup>485</sup> Conforme a PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, en *El contrato mercantil: Nociones Generales*, en *Derecho Mercantil II*, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., 12ª Edición, Ariel, 2.008, Pág. 235, estamos en este momento aún en la fase pre-contractual, como aquella que comprende "las actuaciones tendentes a conseguir la manifestación de la voluntad de las partes contratantes"

<sup>486</sup>

TORRALBA SORIANO, VICENTE, *Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas*, Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Op. Cit., Pág. 2.596.

forma de conceder la autorización, no a que se pueda eximir de la autorización por aparecer así previsto en los Estatutos. Es decir, que se fije otro procedimiento para conceder la autorización que no sea el consentimiento de los administradores. Por ejemplo, que sea la Junta General quien haya de concederla, con las mayorías que se establezcan, lo que supone una aproximación respecto de la sociedad limitada, en la cual, la autorización ha de ser concedida por la Junta General, también salvo disposición en contrario de los Estatutos<sup>487</sup>, y ello en cualquiera de las dos modalidades que contempla el precepto, es decir, que se trate de prestaciones accesorias a las cuales se ha obligado personalmente un socio, o que se trate de prestaciones accesorias vinculadas a concretas participaciones sociales.

---

487

Artículo 24 LSRL Transmisión de participaciones con prestación accesorias.

1. Será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por actos inter vivos de cualquier participación perteneciente a un socio personalmente obligado a realizar prestaciones accesorias y para la transmisión de aquellas concretas participaciones sociales que lleven vinculada la referida obligación.
2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la autorización será competencia de la Junta General.

Artículo 188 del Reglamento del Registro Mercantil.-. Cláusulas estatutarias sobre transmisión de las participaciones sociales.

1. Serán inscribibles cualesquiera cláusulas que restrinjan la transmisión de todas o de algunas de las participaciones sociales, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley.
2. Serán inscribibles en el Registro Mercantil las cláusulas estatutarias por las que se reconozca un derecho de adquisición preferente en favor de todos o alguno de los socios, o de un tercero, cuando expresen de forma precisa las transmisiones en las que exista la preferencia, así como las condiciones de ejercicio de aquel derecho y el plazo máximo para realizarlo.
3. Serán inscribibles en el Registro Mercantil las cláusulas estatutarias que impongan al socio la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas determinadas cuando concurren circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos.
4. Las adquisiciones de participaciones sociales que tengan lugar como consecuencia de las adjudicaciones efectuadas a los socios en la liquidación de la sociedad titular de aquéllas, se sujetarán al régimen estatutario previsto para la transmisión mortis causa de dichas participaciones.

La denegación de ese consentimiento no es discrecional sino que ha de basarse en alguna o algunas de las causas que mencionen los Estatutos para denegarla. No es permitido que la sociedad tenga la posibilidad de denegar arbitrariamente el consentimiento para la transmisión, ya que ello obligaría al socio a seguir realizando la prestación accesoria indefinidamente supeditado exclusivamente a la otra parte en la relación contractual, lo que no es permitido conforme al artículo 1.256 de nuestro Código Civil, en virtud del cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, motivo por el cual siempre ha de existir la posibilidad de que se realice efectivamente la transmisión de las acciones o participaciones que permitan al socio desvincularse de la sociedad.

En cuanto al contenido de la cláusula de denegación, el mismo no puede ser discriminatorio, y ha de señalarse “de forma precisa”, conforme establece el artículo 123 del RRM<sup>488</sup>, por lo que ha de hacerse un esfuerzo de concreción, evitando las causas generales y abstractas dotadas de ambigüedad.

---

488

Artículo 123 RRM. Restricciones a la libre transmisibilidad de acciones.

1. Cuando los estatutos sociales contengan restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, deberán expresar las acciones nominativas a que afectan y el contenido de la restricción.

2. Cuando la transmisibilidad de las acciones se condicione al previo consentimiento o autorización de la sociedad, se expresarán de forma precisa las causas que permitan denegarla. Los estatutos no podrán atribuir a un tercero la facultad de consentir o autorizar la transmisión.

3. Cuando se reconozca un derecho de adquisición preferente en favor de todos los accionistas, de los pertenecientes a una clase, de la propia sociedad o de un tercero, se expresarán de forma precisa las transmisiones en las que existe la preferencia.

4. Podrán inscribirse en el Registro Mercantil las cláusulas estatutarias que prohíban la transmisión voluntaria de las acciones durante un período de tiempo no superior a dos años a contar desde la fecha de constitución de la sociedad.

5. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las restricciones estatutarias por las que el accionista o accionistas que las ofrecieren de modo conjunto queden obligados a transmitir un número de acciones distinto a aquél para el que solicitan la autorización.

Las cláusulas de denegación pueden ser de carácter objetivo o subjetivo, dependiendo de que se refieran al acto traslativo o a las cualidades o circunstancias personales.

En lo que a este trabajo interesa, indudablemente son más trascendentes, por los motivos anteriormente expuestos, las circunstancias personales, pues el adquirente deberá “saber hacer” lo que “sabía hacer” el transmitente, ha de tener esos conocimientos y estar habilitado legalmente para desarrollarlos en la empresa en la que entra a formar parte.

Conforme al artículo 63-2 TRLSA, serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción, expresión abstracta que hacen inviable el establecimiento de unos parámetros generales, siendo los registradores y en último término los tribunales, los que en cada caso concreto deberán resolver si la cláusula restrictiva es válida.<sup>489</sup>

Por ello es necesario que en los Estatutos se hagan constar las causas en virtud de las cuales la denegación del consentimiento sea válida<sup>490</sup>, para que sólo ante esos

---

6. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones. Queda a salvo lo dispuesto en la legislación especial.

7. Los estatutos podrán establecer que el valor real sea fijado por el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no lo tuviere, por el auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

8. Las adquisiciones de acciones que tengan lugar como consecuencia de las adjudicaciones efectuadas a los socios en la liquidación de la sociedad titular de aquéllas, se sujetará al régimen estatutario previsto para la transmisión *mortis causa* de dichas acciones.

489

NEILA NEILA, J.M., *La nueva Ley de Sociedades Anónimas, (Doctrina, Jurisprudencia y Directivas Comunitarias)*, Madrid, 1.990, Pág. 219.

490

Para los casos de autorización de la transmisión no es necesaria la especificación de la motivación, conforme ha mantenido la D.G.R.y N. en sus Resoluciones de 4-9-1.991, RJ 1991/6080 y de 17-5-1.993, RJ 3.928. La primera de ellas determina:

supuestos se pueda denegar el consentimiento para la transmisión, o para que, sentido contrario, si el nuevo socio cumple los requisitos establecidos al efecto en los estatutos, la sociedad deba dar su consentimiento necesariamente, sin otra opción.

Hemos de precisar, que, conforme al artículo 63-3, el hecho de que concurra la circunstancia establecida en los estatutos para denegar la transmisión no obliga a la sociedad a tal denegación de la transmisión, sino que incluso concurriendo la causa denegatoria puede aprobarse la transmisión, ya que tal concurrencia "permite", no

---

**SEGUNDO.-** Lo primero que debe destacarse es la diferencia sustancial entre la hipótesis debatida y la contemplada en el artículo 63.3 de la Ley de Sociedades Anónimas; en esta última, la denegación de la autorización impide la transmisión, en tanto que en aquélla tal denegación determina únicamente la sujeción a un derecho de tanteo que, por otra parte, pudo haberse estipulado de forma absoluta.

**TERCERO.-** Es cierto que la cláusula en cuestión, al confiar a la discreción de los administradores la aplicación o no de la restricción estipulada, crea un evidente riesgo de discriminación entre los socios en el ejercicio de tal facultad, pero también lo es:

a) Que al venir configurando ese derecho de tanteo, como regla general, no es la denegación de la autorización para una transmisión libre lo que habría de tasarse, sino, al contrario, la concesión.

b) Que la fijación estatutaria de las causas que permitirían denegar esa autorización -y que impedirían la libre transmisión- carece de sentido, por cuanto lo único que se conseguiría es reducir al ámbito de aplicación del derecho de tanteo (para las hipótesis excluidas, la intervención necesariamente positiva de los administradores resulta innecesaria), pero no elimina la discrecionalidad en los supuestos en que puede tener lugar (la existencia de causa que permitiría denegar la autorización para una transmisión libre, no obligatoria a denegarla).

c) Que el juego de la restricción consagrada por el artículo 63.3 de la Ley de Sociedades Anónimas también confiere un margen de discrecionalidad a los administradores, pues, concurriendo causa que posibilite la denegación de la transmisión, pueden en un caso aplicarse y en otro no.

d) Que en todo caso siempre queda a salvo la posibilidad de impugnar la decisión de los administradores (vid. artículos 115 y 143 de la Ley de Sociedades Anónimas) y exigirles responsabilidades por los actos que lesionen directamente el derecho de los socios (artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas).

obliga, a la denegación.

Para nuestra D.G.R.y N.<sup>491</sup>, la esencial transmisibilidad de las acciones de la

---

491

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 17 mayo 1993. RJ 1993\3928, que afirma: Estos límites dentro de los cuales han de quedar encuadradas las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones cobran especial importancia respecto de las denominadas cláusulas de consentimiento o autorización, en tanto en cuanto comportan éstas mayores riesgos de obstaculización del tráfico jurídico de acciones que las cláusulas que reconocen un derecho de adquisición preferente en favor de accionistas, la propia Sociedad o de un tercero. Por ello, se exige, entre otras determinaciones legales, que los Estatutos mencionen de forma precisa las causas que permitan denegar la previa autorización de la Sociedad; de modo que el legislador ha adoptado un criterio más estricto que el de algunas legislaciones de nuestro entorno (así el art. 274 de la Ley francesa de Sociedades Comerciales de 1966 y el art. 2355 del Código Civil italiano -y el art. 22 de la Ley italiana núm. 281 de 4-6-1985- admiten tales cláusulas sin necesidad de que consten en los Estatutos las causas que permitan a la Sociedad denegar el «placet»; el parágrafo 68 de la «Aktiengesetz» alemana se limita a permitir -mas no exige- que los Estatutos establezcan los motivos por los cuales sea denegada la aprobación; y el art. 329 del Código de Sociedades portugués prevé el supuesto de que los Estatutos no especifiquen los motivos de la denegación). Esta exigencia constituye un límite a la discrecionalidad de la Sociedad para denegar la autorización. Sin embargo, el sistema de predeterminación estatutaria de las causas denegatorias puede presentar, por una parte, la dificultad objetiva de individualizar anticipadamente y de precisar en los Estatutos todas las posibles situaciones que justifiquen la denegación del consentimiento por hallarse objetivamente en conflicto con el interés social; y, por otro lado, no evitará en muchas ocasiones la delicada tarea de dilucidar si esos motivos especificados estatutariamente hacen o no prácticamente intransmisibles las acciones afectadas, por lo que puede constituir un útil remedio para atribuir un mayor grado de eficacia y seguridad a tales cláusulas la previsión estatutaria que para el caso de denegación de la autorización imponga a la Sociedad la obligación de presentar un adquirente de las acciones, de modo que el socio pueda ver satisfecho su interés en realizar el valor económico de sus acciones mediante la transmisión de las mismas (debe advertirse que tal sistema es el que establece para determinados supuestos especiales el art. 64 de nuestra Ley de Sociedades Anónimas -y el que, v. gr., prevé con carácter general el art. 275 de la Ley francesa para el caso de que la Sociedad rechace el cesionario propuesto-; y además hace innecesaria la indicación estatutaria de las causas que permitan denegar la autorización -cfr. la Resolución de 4-9-1991 (RJ 1991\6080)-. Mas en los supuestos en que no se haya adoptado tal correctivo resultará ineludible indagar si las acciones son prácticamente intransmisibles atendiendo a las causas de denegación mencionadas en la concreta cláusula de consentimiento. En este punto, debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse que le convierta en una suerte de «prisionero de sus títulos». En el presente caso la causa de denegación del «placet» a la venta de acciones específicamente prevista en los Estatutos (que se traduce, para la hipótesis de que el vendedor sea además accionista de determinada Sociedad, en la obligación de transmitir junto con aquéllas al mismo comprador todas o parte

Sociedad Anónima representa para el accionista una compensación por la carencia de un derecho individual de denuncia o separación de la Sociedad. Por ello, dicha transmisibilidad es susceptible de restricciones o condicionamientos estatutarios que no comporten una prohibición o exclusión absoluta, pero el interés del accionista en realizar el valor patrimonial de su participación en la Sociedad mediante la libre transmisión de sus acciones puede hallarse en contraposición con el interés social cuando éste exija el establecimiento de restricciones al «ius disponendi» sobre las acciones. Para armonizar equitativamente tales intereses cabe admitir aquellas limitaciones de la transmisibilidad de las acciones que no se opongan a las Leyes ni contradigan los principios configuradores de la Sociedad Anónima<sup>492</sup>, por lo que serán nulas las que hagan prácticamente intransmisibles las acciones.

El órgano competente para conceder la autorización en las sociedades

---

de las acciones de que sea titular en esta última Sociedad) no perturba la transmisibilidad de las acciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable -máxime si se tiene en cuenta que el hacer uso de la facultad denegatoria la Sociedad debe respetar los límites impuestos por los usos, la buena fe y la prohibición de abuso de derecho (cfr. arts. 1 y 57 del Código de Comercio y 7 y 1287 del Código Civil)-. Si por las circunstancias del caso concreto, la negativa de la Sociedad a la transmisión pueda implicar para el socio una vinculación excesiva o abusiva de suerte que la acción resulte prácticamente intransmisibile, y a pesar de ello los Administradores deniegan la autorización, queda a salvo al socio la posibilidad de impugnar la decisión de aquéllos (vid. arts. 115 y 143 de la Ley de Sociedades Anónimas) y exigirles responsabilidad por los actos que lesionen directamente el derecho de los socios (art. 135). En definitiva, la decisión de los Administradores no escaparía a un eventual control judicial para determinar si tal decisión resulta justificada por el interés social -apreciado en el caso concreto- que haya de prevalecer frente al interés del socio en vender sus acciones para materializar el valor patrimonial de las mismas

492

Artículo 10 del TRLSA: Autonomía de la voluntad.

En la escritura se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima.

anónimas, a diferencia de lo previsto para las sociedades limitadas (Junta General), es el órgano de administración, salvo que lo estatutos dispongan otra cosa, entendiéndose<sup>493</sup> que los administradores son los que tienen un mejor conocimiento, más profundo y pormenorizado de las prestaciones que han de realizarse y conocen de primera mano las solicitudes de transmisión de las acciones. Sin embargo, discrepamos de tal consideración por estimar que no son razones esenciales las citadas para que la competencia sea sustraída a la Junta General, ya que se trata de una cuestión que, evidentemente, puede interesar, ser trascendente y preocupar a todos los socios, aunque hemos de reconocer que la operativa es mucho más fluida atribuyendo la competencia al órgano de administración, sobre todos en sociedades de gran tamaño.

En el caso de que la competencia sea de la Junta General no especifica la Ley que sea necesaria mayoría cualificada en modo alguno, por lo que tal aprobación podrá serlo por mayoría simple.

En la misma circunstancia nos encontramos en el caso de la sociedad limitada.

Dado el amplio margen de libertad que concede el texto legal, no existe inconveniente para que la competencia a estos efectos venga atribuida a otro órgano social, cual es el caso del Consejero Delegado, caso de existir, o a determinadas Comisiones del Consejo. Ahora, bien, el artículo 123-2 RRM, excediéndose en su competencia respecto de lo que la Ley no prohíbe y ni siquiera refiere<sup>494</sup>, prohíbe

---

493

PEÑAS MOYANO, M.J., *La transmisión de las acciones con prestaciones accesorias*, Op. Cit., Pág. 310

494

DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., *Las cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad de las acciones en la nueva legislación sobre sociedades anónimas*, Academia Sevillana del Notariado, 1.991, Nota Pág. 270.

otorgar la competencia a un tercero ajeno a la sociedad, aún con la opinión contraria de parte de la doctrina que opina que puede ofrecer mayores garantías la discrecionalidad de un tercero que la de la de los órganos sociales que han de seguir el dictado de la mayoría<sup>495</sup>, o porque ese tercero posee, por encima de otras virtudes, la de la imparcialidad<sup>496</sup>.

En cuanto a la forma del consentimiento, nada se especifica, por lo que en caso de adoptarse la decisión por órgano colegiado de la sociedad constará en el acta de la misma, por lo que incluso se admite entender por la doctrina de los actos propios<sup>497</sup> prestado el consentimiento, como puede ser el caso de que se lleven a cabo actuaciones que impliquen el reconocimiento de la cualidad de socio por la sociedad al adquirente.

## **2-O-b) Transmisibilidad de la prestación accesoria independientemente de la acción o participación.-**

Hemos de manifestar claramente que, a tenor de lo establecido legalmente en la

---

495

BROSETA PONT, M., *Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones*, 2ª Edición, Madrid, 1.984, Pág. 129.

496

BÉRGAMO LLABRÉS, A., *Sociedades Anónimas (Las acciones)*, Op. Cit., Pág. 637.

497

«...» los actos propios contra los cuales no es lícito accionar son aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor o aquellas que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, por lo que, el citado principio sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que hubieren creado una relación o situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla" (SS. entre otras, de 16-6 [RJ 1984\3246] y 5-10-84 [RJ 1984\4758]; 23-6, 25-9 [RJ 1987\6278] y 5-10-87 [RJ 1987\6717]; 25-1 [RJ 1989\123] y 4 [RJ 1989\3585] y 10-5-89 [RJ 1989\3752] y 20-2-90 [RJ 1990\705]). Sentencia Tribunal Supremo núm. 847/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 30 julio.- RJ 2004\6636.- Recurso de Casación núm. 2445/1998.

actualidad, no es viable. Ahora bien, ello no debe impedir dejar nuestra constancia, del mismo modo que ha hecho parte de la doctrina<sup>498</sup>, en orden a que no sería descabellado en circunstancias excepcionales posibilitar tal transmisión, ya que, ni operativamente plantea excesiva dificultad, al convertirse en una operación intrasocietaria, ni los intereses de la sociedad, que presta su consentimiento a ello, se van a ver perjudicados, pues se va a producir una novación subjetiva del deudor de la prestación con consentimiento del acreedor, ni aparece expresamente prohibida y puede venir a solventar una necesidad de la sociedad consecuencia del devenir de su actividad.

### **2-O-c) Transmisión parcial de paquetes de acciones que llevan aparejadas prestaciones accesorias.**

La solución al problema es distinta según estemos en una sociedad anónima o en una sociedad limitada, dado que para la sociedad anónima se requiere la designación de las acciones que llevan aparejadas las prestaciones accesorias, mientras que en las sociedades de responsabilidad limitada la vinculación puede ser personal o “propter rem”. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada con vinculación personal habrá de entenderse que todas las participaciones llevan aparejada la prestación accesorias, de tal modo que mientras el partícipe sea titular de una sola de ellas deberá realizar la prestación accesorias. En cambio, en la sociedad anónima y en los casos de limitadas con prestación “propter rem”, la transmisión parcial conllevará la extinción parcial, en la misma cuantía porcentual que la transmisión de la prestación accesorias, pero ello puede no ser posible, especialmente en materia de know-how, porque la prestación no sea

---

<sup>498</sup> PEÑA MOYANO, M.J., en *Las Prestaciones Accesorias en la Sociedad Anónima*, Op. Cit., Pág. 286.

fungible o divisible, para lo cual es aconsejable vincular la prestación a una sola acción o participación o a un grupo de ellas transmisibles solo en bloque, lo cual implica que, siendo una limitación a la transmisibilidad, es jurídicamente admisible a tenor de la doctrina de nuestra D.G.R. y N.<sup>499</sup>

#### **2-O-d) Denegación del consentimiento para la transmisión y consecuencias.**

Si la sociedad deniega el consentimiento para la transmisión, evidentemente, para la sociedad no existe la transmisión de acciones o participaciones y continúa siendo accionista o partícipe el socio proponente de la transmisión. Pero puede darse la circunstancia de que el negocio se haya celebrado entre transmitente y adquirente sin contar aún con el beneplácito de la sociedad, cuestión que estimamos que en la realidad ocurrirá en pocas ocasiones pues no podemos por menos que calificar tal actuación como temeraria, si en realidad lo que se ha pretendido es la transmisión ante la sociedad, ya que puede darse el caso de que se pretenda realizar la transmisión o subsidiariamente, para el caso de no obtenerse el placet, que el objeto del contrato sean los derechos derivados de la posición de accionista o partícipe. En cualquier caso, hemos de dejar claro que no existiendo consentimiento la única relación jurídica existente va a ser entre el accionista o partícipe y la sociedad, sin que el frustrado aspirante a socio se encuentre obligado o tenga derecho alguno frente a la sociedad. En nuestro caso el pretendido transmitente va a seguir obligado a ejecutar su prestación de aportación del know-how sin poder ser sustituido por el pretendido adquirente, y las consecuencias negativas de los defectos en el cumplimiento de la prestación van a parar al socio y no al

---

<sup>499</sup>

Resolución de 17-5-1.993 (RJ 1993/3928)

pretendido socio ya que para la sociedad la transmisión es inexistente<sup>500</sup>.

Lógicamente las anteriores consideraciones son válidas para el caso de que la denegación del consentimiento haya sido realizada dentro de los términos legales y estatutarios, pues, para el caso de que tal denegación sea carezca de apoyo legal o estatutario, el acuerdo o resolución denegatorios podrán ser impugnados judicialmente, por lo que habrá de estarse a la resolución firme que en el procedimiento judicial que se incoe resulte.

Parte de la doctrina entiende que aunque el negocio se haya celebrado contraviniendo la autorización que viene regulada al efecto legalmente y en los estatutos, por remisión de la Ley, el negocio jurídico es válido<sup>501</sup>, postura que no compartimos<sup>502</sup>, pues sería un contrato celebrado contra lo establecido legalmente, lo que haría inválido el consentimiento necesario para la existencia del negocio jurídico, salvo que se hayan previsto los efectos para el caso de la denegación de la autorización, ya que la condición de socio no es escindible en varias partes.

---

500

GALLEGO SÁNCHEZ, E., *Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid, 1.996, Págs. 427 y 428.

501

BROSETA PONT, M., *Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones*, Op. Cit., Pág. 153; GALÁN LÓPEZ, C., *Cláusulas de "autorización" o "consentimiento" a la transmisión de las acciones*, Derecho de Sociedades Anónimas, II, Capital y acciones, Vol. II, Madrid, 1.94, Págs. 1.135; GARCÍA LUENGO, R.B., *Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones*, Derecho de sociedades anónimas, I, La Fundación, Madrid, 1.991, Pág. 197; LÓPEZ SÁNCHEZ, M.A., *La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima*, Pág. 869; todos citados por PEÑAS MOYANO, M.J., *La transmisión de las acciones con prestaciones accesorias*, Op. Cit., Nota 436 de Pág. 322.

502

Siguiendo a DE LA CÁMARA, *Las cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad de las acciones en la nueva legislación sobre sociedades anónimas*, Op. Cit., Pág. 310

## **2-O-e) Transmisión de prestaciones accesorias de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta.**

La sociedad de responsabilidad limitada se configura, así lo afirma la Exposición de Motivos de su Ley, como una sociedad cuyo capital social se divide en participaciones sociales que ni pueden incorporarse a títulos-valores ni estar representadas por medio de anotaciones en cuenta, pero, respecto de la sociedad anónima, a tenor del artículo 60-2 TRLSA, cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, o cuando lleven aparejadas prestaciones accesorias, tales circunstancias deberán consignarse en la anotación en cuenta, lo que implica que las acciones con prestaciones accesorias también pueden representarse mediante anotaciones en cuenta, aunque ha de reconocerse que no es el sistema normalmente empleado en los casos de prestaciones accesorias, ya que, la regulación de las anotaciones en cuenta está pensada fundamentalmente en relación con el mercado de valores, y con la bolsa como principal mercado secundario. Como antes se ha expuesto, no se trata de acciones que nazcan para ser transmitidas, porque el sistema de anotaciones en cuenta está previsto e ideado para sociedades de grandes capitales con gran movilidad de los mismos, que cotizan en bolsa y no para sociedades en las que las prestaciones accesorias introducen un evidente matiz personalista.

Cuando estamos ante acciones con prestaciones accesorias y otras que nos la llevan aparejadas, no estamos ante “valores” homogéneos, ante valores fungibles.

Lógicamente para que sean negociables las acciones con prestaciones accesorias, debemos estar ante prestaciones que no sean de carácter personalísimo, pues el cambio del sujeto que ha de llevar a cabo la prestación accesorias desnaturalizaría la esencia de la misma. Pero para que las acciones sean admitidas a

cotización oficial han de superar otras muchas trabas, para procurar que la contratación en el mercado bursátil sea rápida y segura y a este respecto la existencia de prestaciones accesorias aparejadas a las acciones constituyen un gran obstáculo, entre otros motivos por el mecanismo legal examinado del previo consentimiento u otro procedimiento establecido estatutariamente<sup>503</sup>.

---

<sup>503</sup> PEÑAS MOYANO, M.J., *La transmisión de las acciones con prestaciones accesorias*, Op. Cit., Pág. 334 a 345.

### 3.- LOS BIENES INMATERIALES COMO OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

En el activo de la empresa se comprenden tanto bienes materiales como derechos de carácter inmaterial, unos comúnmente aceptados y otros discutidos cual es el caso de la clientela, el aviamiento,...

Por bienes inmateriales, siguiendo a BERCOVITZ ÁLVAREZ<sup>504</sup>, entendemos la *“creación de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”*.

PÉREZ DE LA CRUZ<sup>505</sup>, estima que para el ordenamiento jurídico son dignas de protección las posibilidades de aprovechamiento comercial de ideas o descubrimientos de utilidad industrial.

Los bienes inmateriales para su aprovechamiento necesitan materializarse en bienes corporales, aunque son susceptibles de producir un número indeterminado de estos, es decir son repetibles. Así ocurre por ejemplo con las patentes que, son susceptibles de ser conocidas por varias personas y pueden producir innumerables objetos consecuencia de la misma.

Pero, económicamente, el bien inmaterial necesita de adicionarse de la posibilidad de su utilización en exclusiva, o excluyente de la utilización por los demás, de modo que posibilite la intervención del Derecho privado para la protección de ese derecho,

---

504

BÉRICOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Op. Cit., Pág. 274.

505 PÉREZ DE LA CRUZ, ANTONIO, *La propiedad industrial e intelectual: Teoría General. Signos distintivos*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Cívitas, Navarra, 2.006. Pág. 191

atribuyendo un derecho, el “señorío sobre el bien de modo artificial”<sup>506</sup>, ya que sin la intervención del Derecho no sería posible tal “señorío”, que otorga la posibilidad de utilizar o explotar ese bien solo a aquellos que cuentan con tal derecho.

#### 4) LA APORTACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL PATRIMONIO SOCIAL.-

Dentro del conjunto de derechos de carácter inmaterial que forman parte del activo de la empresa, en cuanto que resultan valiosos para la misma, como instrumentos de producción de riqueza, nos encontramos con la propiedad industrial, entendiendo la propiedad en sentido amplio y no en sentido estricto, pues tal concepto en nuestro derecho histórico se predica fundamentalmente de los bienes corporales, si bien, en esta materia se ha producido una expansión en su concepción, “mutatis mutandi” como en otros muchos campos de nuestro ordenamiento jurídico mercantil, han aparecido o se han configurado nuevos instrumentos, cual es el caso, quizás más significativo, del derecho bancario<sup>507</sup>.

---

506

BÉRICOVITZ ÁLVAREZ, RAÚL., *Idem*, Pág. 62

<sup>507</sup> VALENZUELA GARACH, Fernando y PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, en *Contratos Bancarios de Gestión (II)*, en Derecho Mercantil II, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Ariel, Barcelona, 2.008, Pág. 571, afirman: *El hecho cierto del considerable agotamiento acontecido en los instrumentos bancarios tradicionales, y de la necesidad de localizar nuevas <<fórmulas>> que ofrezcan vías de rentabilidad a las entidades de créditos, pueden llegar a entenderse si los conectamos con el amplio fenómeno de innovación financiera que invade desde hace algunos años el mercado bancario y del crédito, y que acaba afectándolo de una forma más que significativa. Se comprueba ya cómo l innovación financiera no sólo ha afectados a los diferentes <<productos>> que se ofrecen en este ámbito y a las formas institucionales de quienes los <<producen>> sino que también se asocia con los importantes cambios experimentados en la estructura del sector de los servicios financieros de los diversos países..... Así, en un primer término, lo cierto es que las nuevas tecnologías hacen posible la existencia de una amplia gama de servicios para la clientela..”*

En la expresión propiedad industrial<sup>508</sup> incluimos una serie de instituciones jurídicas protectoras de elementos inmateriales vinculados a la actividad empresarial. Así hoy, ateniéndonos a una interpretación amplia del concepto de propiedad industrial incluimos “el know how, dado que esa concepción amplia se basa en la unión de una serie de instituciones que “configuran un conjunto caracterizado por la proximidad de los intereses de política legislativa perseguidos, así como por pretender la salvaguarda de objetivos comunes”<sup>509</sup>

Pero, hemos de distinguir dentro de esta concepción amplia de la propiedad industrial, aquella que aparece caracterizada por la atribución por el Estado de un derecho exclusivo basado, primero en su creación y utilización, y posteriormente en el reconocimiento con eficacia “erga omnes” mediante el otorgamiento de un título como consecuencia de la inscripción en un Registro Público, de aquellas instituciones respecto de las que la posibilidad de su protección dimana de la viabilidad del ejercicio de las acciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico contra la competencia desleal, cual es el caso del know how.

La aportación al patrimonio social del derecho de propiedad industrial puede realizarse, como mínimo de tres formas:

---

508

En el CUP, en 1.883 ya aparecían diversas instituciones comprendidas en el ámbito de esta denominación (art- 1.2) que ha mantenido su vigencia en las diversas actualizaciones del citado Convenio. En los antecedentes históricos de la normativa vigente en la actualidad también aparece esa denominación, cual es el caso de la Ley de Propiedad Industrial de 1.902 y del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929. Nuestra Constitución en el artículo 149.1.9º también recoge esta misma denominación de un ámbito del derecho de propiedad. Del mismo modo en el Derecho Comunitario, artículo 30 (antiguo 36) del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

509

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.- *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*. Colección Estudios de Derecho Mercantil.- Editorial Civitas. Madrid 2.000, 2ª Edición. Pág. 38.

- A) Aportación a la sociedad a cambio de acciones o participaciones de la misma.
- B) Concesión de licencia a la sociedad, siendo indiferente a la misma la consideración de socio o partícipe de la sociedad.
- C) Como prestación accesoria a la que se obliga el socio, en los bienes inmateriales que son susceptibles de la misma.

Respecto de la dos primeras, económicamente le resultará más seguro al aportante la concesión de la licencia a la sociedad con posterioridad a la constitución, sin someterse a los avatares de la vida económica de la sociedad y conservando la titularidad del bien inmaterial, de la propiedad industrial, de tal forma que si la sociedad desaparece él siga teniendo la susceptibilidad de la explotación económica.

Esta consideración es mucho más acusada en derechos de propiedad industrial tales como el know-how

## 5.- EL KNOW-HOW

### 5-A). - CONCEPTO DE KNOW HOW. –

#### a) Dificultad.-

Resulta adecuado, en este punto, recordar una frase paradigmática de la situación actual del Derecho Mercantil, del PROFESOR MENÉNDEZ, recogida por MORÁN BOVIO<sup>510</sup> como afirmación y apunte de tarea futura. Afirmó el PROFESOR MENÉNDEZ: *“En grandes zonas, el derecho Mercantil no es ya el derecho codificado y ni siquiera el legislado”*; de ahí que animase << a los mercantilistas más jóvenes a que pensarán más en el Derecho mercantil que ya está siendo que en el Derecho mercantil que fue”.

Así lo hago. Evidentemente no soy joven, pero sigo siendo principiante.

A pesar de que, evidentemente el término “know how” tiene una ascendencia anglosajona<sup>511</sup>, comenzando su desarrollo en Estados Unidos, pero expansionándose rápidamente a los demás países industrializados, especialmente Inglaterra y Alemania<sup>512</sup>, por lo que no se puede por menos que afirmar su utilización universal en la actualidad. Pero ello no ha sido suficiente para la consecución de un concepto unánimemente admitido, posiblemente como consecuencia de las múltiples aristas o planteamientos de

---

<sup>510</sup> MORÁN BOVIO, David, *“Los límites del periodo de responsabilidad del porteador en las Reglas de Hamburgo”*, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, coordinados por IGLESIAS PRADA, Juan Luis, Tomo III, Editorial Cívitas, 1.996, Pág. 3947.

<sup>511</sup>

La expresión inglesa know-how viene siendo admitida generalizadamente a nivel mundial, salvo en la doctrina y legislación francesa donde se utiliza la expresión “savoir faire”, con el mismo contenido.

<sup>512</sup> CHULIÁ VICENT, E., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos. I. Capítulo VI. El contrato de know-how*, Página 251.

la institución. O como afirmaba GÓMEZ SEGADE<sup>513</sup>, porque cada definición se corresponde con los “puntos de vista personales de los autores”.

La circunstancia de ser una institución universalmente utilizada, con la ausencia de una referencia normativa común, también ocasiona mayor dificultad en la definición válida de carácter único, válida jurídicamente para todos los ordenamientos, ya que siempre presentará las peculiaridades propias del ordenamiento nacional en el que vaya a tener utilización práctica. Sin embargo, en cualquiera de los casos, hemos de admitir que, como secreto industrial o de empresa, con naturaleza de bien inmaterial, es una de las “armas con que el empresario cuenta para preservar su capacidad competitiva en el mundo empresarial”<sup>514</sup>, que presenta especiales dificultades por su existencia efímera y dificultad para una correcta y objetiva valoración.

En España, el know-how solamente ha sido definido por el RD de 28-12-1.987 como “conocimientos secretos no patentados, aplicables a la actividad productiva”. Es por ello que cobran especial interés los trabajos de la Cámara de Comercio Internacional, que ya inició el estudio del tema en 1.955, dado que el término no ha sido definido expresamente aún por legislación alguna y, con mayor motivo si cabe, habida cuenta que los contratos de transferencia de “know how” son de especial interés y trascendencia para los países en desarrollo, que cuentan con este medio coadyuvante de la adquisición de los conocimientos tecnológicos y científicos propios y necesarios para la actividad industrial en el mercado internacional.

---

513

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., Pág. 131.

514

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> TERESA, “*Protección Penal del Secreto de Empresa*”. Edit. Collex.- 2.000.- Pág. 15.

Obviamente en países en vías de desarrollo, sin perjuicio de lo etéreo del concepto, los contratos de licencia de know how, se celebran tanto desde el punto de vista de la empresa del país exportador de tecnología<sup>515</sup>, como desde el punto de vista de la empresa del país ávido y necesitado de recibir tecnología y técnicas empresariales para un mejor desarrollo de sus actividades.

Desde un punto de vista sociológico también se suele usar la denominación "know-how" en lugar de la palabra "pericia", como "sello distintivo de aquellos que saben qué es lo que hacen, aquéllos que ayudan a acumular valor intrínseco a largo plazo y aquéllos que logran metas a corto plazo"<sup>516</sup>

Ante esa situación habría sido muy conveniente la delimitación exhaustiva del concepto por vía jurisprudencial, pero hemos de partir de la circunstancia de que los Tribunales, no tienen demasiadas oportunidades de tratar asuntos de esta índole, dado que en la absoluta mayoría de los contratos de know how, o donde aparecen cláusulas referidas al mismo, se contienen estipulaciones de sumisión a arbitraje<sup>517</sup> que vedan

---

<sup>515</sup>

Entendiendo esta como lo hace el Tribunal Supremo en sus sentencias de 25-4 y 29-7-2.000 (RJ 2000/4274 y 2001/919): como "conjunto de conocimientos específicos que permiten la modernización de los sistemas productivos, a través de la aplicación del desarrollo científico a las actividades agrarias, industriales y de servicios".

<sup>516</sup> CHARAN, RAM., WILLIGAN, GERI, *Know-how. Las 8 habilidades que distinguen a las personas de buen rendimiento*. Ediciones Granica, Barcelona, 2.007, Pág. 15.

<sup>517</sup> De la importancia del arbitraje a nivel internacional es muestra La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que en el párrafo 3º de su artículo 1º entiende la conciliación como cualquier procedimiento " en el que las partes soliciten a un tercero o terceros (el conciliador) que les preste asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas", referida por MORÁN BOVIO, David, en "35º Periodo de sesiones del Plenario de UNCITRAL-CNUDMI (COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL)", en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, N° 89, Año XXIII, Enero-Marzo 2.003, Editorial Lex Nova, Págs. 401 y ss.

acudir “prima facie” a los tribunales, siendo por lo tanto, la mayoría de las sentencias procedentes de cuestiones fiscales.

### **b) Relación con el secreto de empresa.**

Esta es una cuestión con unas sutilezas tales que ha hecho que algunos autores hayan preferido utilizar expresiones negativas tales como “no ser dominio público”<sup>518</sup>, o “no ser inmediatamente accesible al público”.

Para OLIVIERI<sup>519</sup>, el carácter secreto, entendido en sentido subjetivo, implica dificultad de acceso a la información por parte del adquirente, dificultad que viene producida porque no puede adquirir esos conocimientos por sus propios medios, o le resulta más económico procurárselo de terceros que ya los tienen.

Dentro de la categoría de secretos de empresa o empresariales, hemos de distinguir los secretos industriales, concernientes a los procesos de fabricación o producción de esa empresa; respecto de los secretos comerciales, relativos a la actividad empresarial consecuente al proceso de fabricación o producción, es decir la enajenación de la producción y la necesaria estructura empresarial y forma de operar.

Podríamos distinguir otros secretos de la empresa más concernientes a situaciones coyunturales de la misma, cuales pueden ser su situación financiera en un determinado momento, las expectativas de contrataciones con terceros, sus problemas,

---

518

MASSAGUER FUENTES, J., *“El contrato de licencia de know how”*, Op. Cit., Pág. 41.

519

OLIVIERI, G., *Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della Seconda Direttiva comunitaria in materia di società*, Op. Cit., pág. 17.

etc..., si bien esta última categoría no es objeto de este trabajo, porque, si bien pueden ser utilizados por sus competidores para perjudicarla, realmente no están dentro del tráfico jurídico, al menos, legítimo.<sup>520</sup>

En otros países la denominación de secreto de empresa se transforma en “secreto de explotación y negocio”, cual es el caso de Alemania; “secreto de fábrica o de fabricación y del negocio”, en Francia y Suiza; “trade secrets” en el Derecho anglosajón,...

Pero también varía su contenido, ya que en unos países, como Alemania es cualquier conocimiento relacionado con la empresa, que no ha sido divulgado y se mantiene oculto por voluntad del empresario titular; en Francia es el medio de fabricación con interés práctico o comercial usado en la industria, oculto a los competidores; en el Derecho anglosajón es una fórmula, modelo, artificio o conjunto de informaciones que es utilizado en una empresa frente a sus competidores que lo desconocen.

Cuestión a determinar es si es requisito la novedad, aunque la opinión mayoritaria, sin perjuicio de posturas discrepantes<sup>521</sup>, es que, a diferencia de lo que ocurre respecto de las patentes, no es imprescindible tal circunstancia, entre otros motivos porque se puede referir a conocimientos aplicados en un sector industrial que se trasladan a otro, o conocimientos que cayeron en desuso. En cualquiera de los casos, el requisito de la novedad ha de ser referido al adquirente.

---

520

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., Pág. 51 y 52.

521

TROLLER, MAGNIN, MATHELY

En nuestro país, para GÓMEZ SEGADE<sup>522</sup> estamos ante todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo, desea mantener oculto. O, como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales, o sobre ideas o procedimientos comerciales, que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos<sup>523</sup>”

Para OTAMENDI<sup>524</sup>, es cualquier dato, técnica, información, previsión o idea que se mantenga reservada por voluntad de su titular y que reporte al mismo una ventaja concurrencial, o que su revelación reporte un perjuicio a su titular o una ventaja a sus competidores.

Según MASSAGUER FUENTES<sup>525</sup>, es un conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público, y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio, o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran, a quien los domina, una ventaja sobre los competidores, que se esfuerza en conservar evitando su divulgación.

---

522

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Madrid 1.974, Pág. 66.

523

GÓMEZ SEGADE, J.A., ÍD.,: *Algunos aspectos de la licencia de know how*, ADI, t. 7, 1.981, pág. 208

524

OTAMENDI, J.J., *Competencia desleal. Análisis de la Ley 3/1.991*, Aranadi, 1.992, Pamplona, Pág. 170.

525

MASSAGUER FUENTES, J.: *Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen jurídico*, en *Derecho de propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio*, monográfico, 1.994, Págs. 170 y ss.

Sin embargo, y aquí queremos hacer especial énfasis, existiendo tradicionalmente un aspecto subjetivo y objetivo de la confidencialidad, (el deseo de mantenerlo oculto), así como la posibilidad de transmitirlo sin que pierda el carácter confidencial, creo debemos ampliar el concepto de secreto industrial o de empresa, y consecuentemente el de know-how, puesto que hay casos en los que el know-how no tiene carácter secreto, porque no lo necesita, porque se manifiesta “haciendo la cosas”, y los demás “no saben hacerlas” como el titular del know-how. Además el know-how puede ser parte de un funcionamiento empresarial que se ponga de manifiesto al insertarse la empresa más pequeña en el sistema de producción de la empresa titular del know-how.

Por tanto, hemos de distinguir el secreto de empresa, desde el punto de vista del secreto industrial, que incluye las invenciones, patentadas o secretas, los programas de ordenador, los descubrimientos científicos, dibujos y modelos industriales y prácticas manuales; respecto del secreto de empresa en sentido amplio, que incluye conocimientos de carácter comercial, organizativo y aquellos relativos a su política y gestión interna, con especial referencia a los conocimientos obtenidos a través de la experiencia empresarial.

Aunque profundizaremos más adelante en este punto, esencial a este trabajo, hemos de tener en cuenta que una empresa, dedicándose a la misma actividad de otra, puede obtener mejores resultados por la experiencia acumulada, y por saber como resolver situaciones que a otras no se les han planteado. Piénsese en el caso de una empresa local, con una vida relativamente corta, frente a otra con un ámbito más amplio, regional, estatal o internacional, y con una dilatada trayectoria. Por pura lógica a esta última empresa se le deben de haber planteado infinidad de situaciones que

nunca han acaecido en la de menor ámbito y vida transcurrida. Es por ello que la empresa mayor tiene un acopio de experiencia susceptible de ser utilizado para optimizar los resultados de la menor, ya que tiene un más amplio y mejor “saber hacer”<sup>526</sup>, un mejor y más amplio know-how, el “*trade know-how*”<sup>527</sup> susceptible de valoración a la hora de ser transmitido o puesto a disposición de la empresa que lo va a utilizar “ex novo”.

FRIGNANI<sup>528</sup> entiende que el secreto comercial es todo conocimiento “que se traduce en reglas de conducta derivadas de la experiencia en el manejo de las empresas, atinente al sector organizativo y comercial de una empresa”.

Para DESSEMONTET<sup>529</sup>, la llamada “información competitiva”, insertada en el secreto de gestión de empresa, es “toda información sobre la organización de la empresa que es necesario que los competidores no la conozcan, ya que de lo contrario la empresa corre el peligro de perder fuerza competitiva en el mercado.

En cuanto a su naturaleza, el secreto de empresa, ha de ser considerado como un bien inmaterial<sup>530</sup>, entendiéndose por ella toda creación humana que, por medios

---

526

listado de clientes, o de proveedores, cálculos de los precios, procedimientos de disminución de gastos estructurales, sistemas de organización interna, redes de comercialización, relaciones de la empresa con el personal, evoluciones financieras, tipos contractuales,...

527

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> T., “*Protección Penal del Secreto de Empresa*”. Op. Cit. Pág. 56.

528

FRIGNANI, A.: *Secretos de empresa (en Derecho italiano y comparado)*, Revista de la Universidad Complutense, 1.987-88, pág. 260.

529

DESSEMONTET, FRANCOIS, *The legal protection of know-how in the United States of America*.1976

530

adecuados, se hace perceptible externamente y es utilizable en relaciones sociales y, que por su especial importancia económica, es objeto de tutela jurídica especial.<sup>531</sup>

Es bien inmaterial porque, siguiendo a GALÁN CORONA<sup>532</sup> puede ser objeto de un derecho subjetivo, siendo susceptible de ser objeto de negocios jurídicos. Ciertamente es que también hay voces en contra, cual es el caso de BAYLOS CORROZA<sup>533</sup>, que entiende que para poder estimar que es un bien inmaterial es necesario que sea susceptible de ser tutelado por un derecho absoluto.

Cabe plantearse en este punto si es necesario que el contenido del know sea secreto o no. Es cierto que la mayoría de la doctrina se pronuncia en el sentido de ser necesario que ese know how sea secreto, pero esa expresión debe ser entendida en su correcto sentido.

Así, DE MIGUEL ASENSIO<sup>534</sup>, refiriendo la doctrina alemana al respecto,

---

GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial (Know How)*, Op. Cit., Págs 70 y ss.

531

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> TERESA, "Protección Penal del Secreto de Empresa". Edit. Colex.- 2.000.- Págs. 59 y 60.

532

GALÁN CORONA, E: *Supuestos de competencia desleal por violación de secretos*, A. BERCOVITZ (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de Enero de 1.991*, Madrid, B.O.E.-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1.992, Pág. 94

533

BAYLOS CORROZA, H., *Fundamento filosófico y social de la propiedad industrial*, en I Cursillo sobre Propiedad Industrial, Barcelona 1.969, pág, 40.

534 Vid. DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A., *Contratos internacionales...*, op. Cit., p. 46.

Del mismo modo, en la obra *Derecho de los Negocios Internacionales*, Editorial Iustel, 2.007, afirma: "pese a que en la práctica comercial sea frecuente el empleo de una acepción extensiva del término know how que incluye conocimientos no secretos; en sentido propio, sólo se integran dentro del concepto de know how conocimientos que revisten carácter secreto. Estos últimos presentan un significado jurídico y económico específico que los diferencia de la asistencia técnica (relativa normalmente a conocimientos no

reconoce que el término se utiliza, en ocasiones, para designar conocimientos no secretos.

Debe ser secreto, o mejor, no divulgado, desconocido para aquel que lo va a obtener. O dicho de otra forma, la circunstancia de que haya otras empresas que exploten ese know how no desnaturaliza su existencia, pues puede y es bueno que haya, diversas empresas que exploten los mejores conocimientos tecnológicos, de índole industrial o comercial, pues ello, en definitiva redundará en la mejora de la producción y la rentabilidad.

El know how en la mayoría de las ocasiones ha sido obtenido como consecuencia del fruto de la experiencia en una explotación industrial o comercial. En otras es fruto de la inversión en investigación sobre los mejores procedimientos, y ello consecuentemente, tanto la experiencia comercial o industrial ( que para ser adquirida habrá venido jalonada en su devenir por numerosos fiascos o fracasos), como la inversión en investigación de los mejores procedimientos habrán ocasionado un gasto económico a la empresa, el cual es justo que sea resarcido por aquel que va a utilizar esos procedimientos conseguidos como consecuencia del fruto de la experiencia o de la investigación, aunque no estén protegidos por un derecho exclusivo concedido por el Estado. O, desde el punto de vista más estrictamente privado, es absolutamente viable, no contraviene legislación alguna de carácter imperativo, la transmisión de esos conocimientos a cambio de una remuneración. El empresario licenciataria o deberá esperar a adquirir esa experiencia

---

secretos). Por un lado, sólo los conocimientos secretos son objeto de una tutela jurídica específica por las normas sobre competencia desleal; por otro, la peculiar posición competitiva del titular del know how, derivada de la exclusividad fáctica que ostenta, depende del carácter secreto de los conocimientos. En consecuencia, la naturaleza secreta de los conocimientos, - que pueden ser patentables o no- es presupuesto de la existencia del know how como auténtico bien inmaterial. Por su parte, la asistencia técnica. - relativa a conocimientos no secretos- no constituye un bien inmaterial, sino una modalidad de prestación de servicios."

con el transcurso de los años y de los fracasos, o deberá realizar la inversión económica correspondiente e investigación.

Por tanto, el carácter de secreto o de exclusividad es más fáctico que jurídico, derivado de la voluntad del empresario que cuenta con esos conocimientos, al no divulgar sus conocimientos y/o procedimientos, lo que, unido al deseo de otro comerciante, empresario, de contar con esos conocimientos, legitima la viabilidad de su transmisión.

Para FERNÁNDEZ SÁNCHEZ<sup>535</sup>, desde la perspectiva jurídica, el secreto que interesa proteger al ordenamiento jurídico es el secreto “voluntario relativo”, entendiendo por este como todo conocimiento reservado a una o varias personas en el que se pretende proteger ese carácter de reserva, en tanto que encierra un interés, público o privado, que si se diera a conocer podría causar daño al titular del secreto, y ello porque el titular haya manifestado, expresa o tácitamente la voluntad de mantenerlo reservado (teoría de la voluntad o subjetiva); o porque por su propia naturaleza son de carácter secreto (teoría del interés u objetiva).

Es más, como se expone en otros lugares de esta tesis, la cesión o aportación de esos conocimientos tecnológicos, en muchas ocasiones lleva aparejada una formación, inicial o permanente del personal de la empresa licenciataria, cogestión de la empresa licenciante en la empresa licenciataria, cuando no en una participación en su capital, propiedad y, consecuentemente, beneficios.

Cuando los conocimientos que se transmiten son susceptibles de modificación o mejora, el contenido del know how transmitido se puede extender a las mejoras, modificaciones y actualizaciones que se produzcan durante la vigencia del contrato, lo

---

<sup>535</sup> Op. Cit., Pág. 20.

que hace que este se transforme de contrato de tracto único a contrato de tracto sucesivo.

### **c) Definición.-**

Como ocurre con otros muchos términos de uso común hoy en nuestro ordenamiento jurídico, en el "Derecho Vivo", (que no precisa nota), nos encontramos con una institución de impronta norteamericana, cuya aparición data de 1.916, como consecuencia del caso *Durand v. Brown* 236 F. 609 (1.916, CA 6), con la expresión "*knowledge of how to make*","*conocimiento de cómo hacer*" y "*to know-how to do*", "*saber cómo hacer*".<sup>536</sup>

El know-how no es propiamente un derecho, sino una situación de hecho, consistiendo en información no patentada (aunque puede serlo), que es secreta y sustancial, confiriendo a su poseedor cierta ventaja competitiva.<sup>537</sup> Quizás, como ocurre en otras instituciones mercantiles de nuevo cuño<sup>538</sup>, con fundamento en la inconveniencia de un encorsetamiento de la institución en el marco de una definición que pueda frenar su desarrollo o que ocasione que al poco tiempo tal definición sea obsoleta por haberse expandido la institución superando los límites que toda definición implica.

La UNCTAD, en su Código de Conducta para la transferencia de tecnología aporta una noción internacional de know-how, el cual puede adoptar la forma de "feasibiliy

---

<sup>536</sup>

DESSEMONTET, FRANCOIS, *The legal protection of know-how in the United States of America*. Op. Cit. 19, lo define como "técnica de producción y venta que no se ha patentado".

<sup>537</sup> SAGRERA RULL, JORDI, *Comercio en la CEE y estrategias empresariales. Importaciones paralelas, regulación en materia de patentes, ,marcas, know-how y franquicias*, Editorial Bosch, Barcelona, 1.989, Págs. 55 y ss.

<sup>538</sup>

Por ejemplo, la tarjeta de crédito. PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J.L. Y OTRO. *La tarjeta de crédito. Derecho Comunitario Europeo. Doctrina y Formularios*. Edit. Comares. Granada 1.993.

studies, plans, diagrams, models, instructions, guides, designs, specifications and equipment for training, services involving technical advisory and managerial personnel, and personas training”<sup>539</sup>.

El Reglamento 4067/88 de la Comisión, en el Derecho Comunitario, relativo a los acuerdos de “franchising”, define, en su artículo 1.3.8, al know-how como “patrimonio de conocimientos prácticos no patentados que derivan de experiencias y de pruebas ejecutadas por la filial, patrimonio que es secreto, sustancial y veraz”.

El Diccionario de Sociología de la Empresa, de la Editorial Lex Nova<sup>540</sup> considera al Know How como “*Conjunto de conocimientos específicos aplicados a los procesos de producción o a estilos culturales propios de una empresa o fábrica*”.

La *Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle (ANBPPI)* afirma que el know-how posee las siguientes características: Conjunto de informaciones técnicas no divulgadas, patentables o no, necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o procedimiento, dimanantes de la experiencia, que representan aquello que un empresario no puede conocer por el solo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica<sup>541</sup>. Tal definición es asumida por nuestra Dirección General de Tributos<sup>542</sup>.

---

539

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> TERESA, “*Protección Penal del Secreto de Empresa*”. Op. Cit. Pág. 63.

540

Páginas 298 y 299.

541

GARCÍA HEREDIA, A.: *El know-how en los convenios de doble imposición: El caso del Opel Corsa*. Revista de Información Fiscal. Editorial Lex Nova. Jul-Ag. 2004, Pág. 16.

542

BARTOLOMUCCI<sup>543</sup> lo describe como “*complejo heterogéneo de nociones, conocimientos y métodos típicos del sector económico productivo y distributivo, fruto de experiencias y experimentaciones prácticas, traducidas por el titular originario en nociones racionales definidas y documentadas que, por la relevancia técnica y capacidad innovadora, pueden ser objeto de acuerdo de transferencia a título oneroso en tanto que son susceptibles de valoración económica y de posterior utilización*”.<sup>544</sup>

WEBSTER<sup>545</sup> lo define como “*todo conocimiento práctico de cómo hacer o llevar a cabo algo con fluidez y eficacia; habilidad para conseguir hacer algo con un mínimo de esfuerzo gastado; habilidad o experiencia acumulada ...especialmente, conocimiento técnico, habilidad o experiencia de esta clase*”.

Hemos de resaltar especialmente esta precedente definición, pues la misma se corresponde precisamente con la acepción que utilizamos del know-how en el presente

---

En la Consulta No Vinculante de la DGT N° 587/02, de 12-4-2.002, se afirma literalmente: . *El Modelo de Convenio de la OCDE cita una definición de la Association des Bureaux pour la Protection de la Propriété Industrielle (ANBPI) para la que "know-how" es "el conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; puesto que procede de la experiencia, el "know-how" representa lo que un industrial no puede conocer por el sólo examen del producto y el mero conocimiento del progreso de la técnica". Se trata, en todo caso, de un conjunto de informaciones que preexisten a la prestación del servicio y no son un resultado del mismo. Además, el cedente del "know-how" no tiene que intervenir en la aplicación por el cesionario de las fórmulas cedidas y tampoco garantiza los resultados. Se diferencia así del resto de las prestaciones de servicio y, más concretamente, de la asistencia técnica, puesto que en éstas el prestador se compromete a desarrollar un trabajo cuyo resultado es lo que obtiene la empresa cliente.*

543

BARTOLOMUCCI, S., *Il know-how: un oggetto non ancora identificato*, Giustizia Civile, 1.989 (II), Pág. 286

544

Referencia recogida de FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> TERESA, “*Protección Penal del Secreto de Empresa*”. Op. Cit. Pág. 64.

545

WEBSTER, *Tirad International Dictionary*, Springfield, Mass., 1.969.

trabajo.

Para DE MIGUEL ASENSIO<sup>546</sup> tal expresión, de uso frecuente, empleada para designar un conjunto de conocimientos especializados, incluye conocimientos de carácter no solo industrial, sino también comercial relativos a la organización de la actividad empresarial, englobando, por tanto, un conjunto de conocimientos diversos susceptibles de aplicación empresarial.

Según GÓMEZ SEGADE<sup>547</sup>, el know-how es “saber hacer”, un conocimiento de naturaleza intangible, siendo indiferente que esté incorporado o no a elementos materiales, ya que estos tendrían un exclusivo valor accesorio, motivo por el que en el contrato elaborado por el ORGALIME<sup>548</sup> se advierte contra la posible confusión entre el know-how sustantivo y los medios de comunicación en que se sustenta o traslada y por medio de los que se conoce.

Para DÍAZ GÓMEZ<sup>549</sup>, este bien, “no expropiable”, representa un elemento patrimonial de gran provecho para la sociedad, por cuanto su explotación puede favorecer el desarrollo de una actividad social floreciente.

Para OLIVIERI<sup>550</sup>, es cualquier tipo de conocimiento o de experiencia relativa al

---

546

Vid. DE MIGUEL ASENSIO, PERO A., *Contratos internacionales...*, op. Cit., p. 45

547

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit. Págs. 137 y ss.

548

Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes.

549

DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., Pág. 90.

550

OLIVIERI, G., *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Op. Cit. Pág. 260.

sector de la industria y del comercio susceptible de proporcionar mejoramiento a la técnica de producción y de distribución adoptada en aquella sede.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I.<sup>551</sup>, modifica escasamente el concepto de OLIVIERI, de la siguiente forma: “El término know-how comprende cualquier tipo de conocimiento/s de experiencia/s técnica/s relativas al sector de la industria o del comercio, que no son de dominio público y que procuran a quien los posee una mejora de la técnica de producción o distribución adoptada en esa sede.”

Para MANZINI, “es un concepto de relación material o personal que indica el límite puesto, por una voluntad jurídicamente competente, al conocimiento de un hecho, de un acto o de una cosa, de manera que éstos estén actualmente destinados a permanecer ocultos para cualquier persona diversa a aquellos que legítimamente los conozcan, o bien, para aquellos que vengan autorizados por quien tiene el poder jurídico de desarrollar o quitar dicho límite, o por fuerzas voluntarias o involuntarias independientes de la voluntad de quien tiene la disponibilidad del secreto”,

NUVOLONE, entiende por secreto a “un estado de hecho garantizado por el derecho, para que una noticia se conozca sólo por una persona o por un restringido grupo de personas”.<sup>552</sup>

Para CHAVANNE, el know-how consiste en conocimientos técnicos que permiten llegar a un resultado industrial, que son ajenos al público, y también extraños dentro de

---

<sup>551</sup>

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, INÉS, *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 194.

<sup>552</sup> Citados por FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> T., *Protección penal del secreto de empresa*, Op. Cit., Pág. 19

su sector, lo cual les proporciona valor comercial<sup>553</sup>.

Para la AIPPI, consiste en conocimientos de carácter técnico, comercial, financiero, administrativo o de otra naturaleza, que son aplicables en toda empresa o práctica de una profesión.<sup>554</sup>

Según AZEMA<sup>555</sup>, se entiende por know-how *“los conocimientos relativos a la fabricación comercialización y servicios de productos, así como a la financiación de las empresas que a ello se dediquen, fruto de la investigación o la experiencia, no patentados, secretos, y transmisibles por contrato.”*

La Ley de Competencia Desleal, en su artículo 13 se refiere a él, mencionándolo como “secreto industrial o de cualquier otra especie<sup>556</sup> de secreto empresarial”.<sup>557</sup>

---

<sup>553</sup> CHAVANNE, A. : *Il contratto di know-how*, Rivista di Diritto Industriale. 1.967, pág. 201

<sup>554</sup> Propuesta de inserción del artículo 5 a la convención de la Unión de París (CUP), formulada por la Asociación internacional para la protección de la Propiedad Industrial en 1.974.

<sup>555</sup> AZEMA J.: *Le know-how*; Montpellier 1.975.

<sup>556</sup>

La sentencia nº 770/2003 , de 3 de Diciembre de 2003, Recurso nº 201/2001de la Audiencia Provincial de Barcelona afirma: El art. 13 sanciona como desleal la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente (supuesto este último que no es el denunciado, ya que el acceso a la información fue legítimo). Es preciso en todo caso que el objeto de la divulgación o explotación sea un secreto industrial o comercial, concepto que la LCD no define pero que puede integrarse acudiendo al art. 39.2 a y b del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC; B.O.E. de 24 de enero de 1995), que exige, para que la información empresarial sea susceptible de protección, (a) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, (b) que tenga un valor comercial por ser secreta, y (c) que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, art. 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How).

La Jurisprudencia se ha pronunciado respecto.

La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 1.979<sup>558</sup> afirmó que el know consiste en “conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles”.

---

557

#### Artículo 13

Violación de secretos.

1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.

3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

#### Artículo 14

Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

558

RJ 1979\3459.- Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 24 octubre 1979: "...porque si últimamente la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina «Know How», es decir, «el saber hacer» y que puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial, no determina una protección de manera directa, ni menos aún un derecho de carácter absoluto o un derecho de exclusiva, dado que su protección es únicamente indirecta y adviene por la vía de las normas relativas a la competencia desleal, ello es en tanto que tal «Know How», o «saber hacer» tenga una causa o razón estrictamente independiente pero no

Nuestro Tribunal Supremo, interpretando el Tratado Hispano-Alemán de doble imposición, de 5 de diciembre de 1966<sup>559</sup>, y concretamente su artículo 12<sup>560</sup>, en

---

cuando, como en el presente caso ocurre, se encuentre formando parte integrante de un vínculo jurídico creado por la permisión temporal de la utilización de patentes y modelos de utilidad con que otro venga protegido, precisamente para facilitar esa utilización, con génesis de «ius prohibendi» frente a terceros, a causa del amparo que el Registro de la Propiedad Industrial depara, ya que precisamente esta circunstancia viene encaminada a impedir que los no amparados registralmente, sin consentimiento del titular, puedan hacer uso del derecho registralmente reconocido en favor de determinada persona, en este caso la entidad demandada reconviniere recurrida «Thomson Brandt, S. A.», cuyo derecho es precisamente el que ampara los preceptos legales en que se basa el motivo examinado, por lo que en manera alguna han sido violados por la sentencia recurrida, que, por el contrario, se adapta correcta y adecuadamente a ellos..... CDO.- Que tratando del motivo quinto, es igualmente de rechazarlo, al no darse la violación de lo dispuesto en los arts. 1254 y 1262 del C. Civ., en que se ampara la entidad recurrente toda vez que reconocido en la sentencia recurrida, sin desvirtuación por el cauce adecuado, que el tan aludido contrato fue prorrogado, por vía de consentimiento tácito, claro es que ninguna violación se ha producido de los precitados preceptos legales, que, cual se deduce de sus términos, solamente podría producirse de faltar el consentimiento, a causa de que producido éste el contrato existe, como indica el expresado art. 1254, y a que aquél puede producirse tanto de modo expreso como en forma tácita, y ésta, objetiva y subjetivamente, viene avalada por el comportamiento de las referidas entidades contratantes «Thomson Brandt S. A.» y «Mayc, S. A.», significativas de hechos concluyentes («facta concludentia»), reconocidos en el segundo de los Considerandos de la mentada resolución impugnada, de haberse beneficiado «Mayc S. A.», con consentimiento de «Thomson Brandt, S. A.», de una serie de prestaciones durante el segundo quinquenio, o sea, el afectado por la indicada prórroga contractual, continuidad de seguir enviando «Mayc, S. A.», durante tal período de tiempo, sus técnicos a las plantas industriales de «Thomson Brandt, S. A.», a fin de adiestrarse en los problemas de fabricación, solicitud y obtención de nuevos planos, nomenclaturas e instrucciones, y su utilización con relación a las máquinas de que se trata, sin modificación alguna durante un largo período y con variaciones tan insignificantes más tarde determinantes que las referidas máquinas seguían respondiendo a la misma tecnología y a igual concepción por tener identidad de origen, porque es absurdo e ilógico, y como de tal índole inadmisibles que sigan manteniéndose entre las partes las vinculaciones y efectos normales de un determinado contrato sin que este mantenga su vida jurídica.”

559

(RCL 1968\686 y NDL 16027)

560

1.-Los «cánones» procedentes de un Estado Contratante pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este último Estado. 2.-Sin embargo, estos «cánones» pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 5% del importe bruto de los «cánones». 3.-El término «cánones», empleado en este artículo, **comprende las cantidades de cualquier clase pagadas** por el uso de derechos de

sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 abril 2001<sup>561</sup> RJ 2001\5358, expresa lo siguiente: “CUARTO.- Puede traerse a colación la sentencia de 16 de julio de 1998 ([RJ 1998\6047](#)), dictada en el recurso de apelación 4416/1992, la cual especificó que «el artículo 12 del Convenio atribuye al término “canon” la suficiente amplitud como para que no exista duda sobre que todo lo pagado por T. está comprendido dentro de su ámbito objetivo. Se dice en él que tendrán ese carácter de “canon” las cantidades de cualquier clase pagadas y, al referirse al objeto del contrato, no sólo incluye la transferencia de tecnología sino que se extiende, también, a **informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas**. Es evidente, pues, que el régimen aplicable a la transferencia de tecnología se amplía, por su propia naturaleza, a la actividad complementaria consistente en la transmisión de los conocimientos que la sociedad vendedora ha obtenido con la experiencia de la aplicación de la tecnología (cuya puesta en práctica depende, obviamente, de la aportación de esos conocimientos –aportación que no puede realizarse, en pura lógica, sin el abono de los gastos complementarios que la

---

autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, **y las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales, o científicas**. 4.-Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican si el beneficiario de los «cánones», residente de un Estado Contratante, tiene en el otro Estado Contratante, del cual proceden los «cánones», un establecimiento permanente con el cual el derecho de propiedad por el que se pagan los «cánones» está vinculado efectivamente; en este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7. Y, 5.-Los «cánones» se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus divisiones políticas, una de sus autoridades locales o un residente del mismo; sin embargo, cuando el deudor de los «cánones», sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar los «cánones» y este establecimiento soporte el pago de los mismos, los «cánones» se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté el establecimiento permanente.

<sup>561</sup> RJ 2001\5358

misma implica–). Todo ello son conceptos que no pueden desvincularse de lo que es la tecnología objeto de los dos contratos de autos y que, en definitiva, deben quedar incardinados en el concepto de “cánones” del comentado artículo 12 (...).……**QUINTO.-** En el presente recurso se reproduce la controversia estudiada por esta Sala al resolver los recursos 8066/1994 (sentencia de 2 de octubre de 1999 [[RJ 1999\7890](#)]), 4648/1995 (sentencia de 8 de abril de 2000 [[RJ 2000\3773](#)]) y 4638/1995 (sentencia de 8 de abril de 2000 [[RJ 2000\3017](#)])……La sentencia impugnada, en su Fundamento 6, emplea también la denominación de «asistencia técnica», asimilándolo al de «engineering», o de cesión de «know how», considerándolo uno de los contratos de transferencia de tecnología, a que se refiere el Decreto 2343/1973 ([RCL 1973\1802](#), 1855 y NDL 16596) y la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1973 ([RCL 1973\2298](#) y NDL 16598)……Llegamos entonces a la conclusión de que, como ahora acontece, estamos en presencia de contratos atípicos y complejos, con variadas prestaciones y objetos contractuales, que hacen difícil su encuadre en ninguna figura contractual.”

Más concretamente, en sentencia, también de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo<sup>562</sup>, al objeto de la interpretación del mismo artículo 12 del Tratado Hispano Alemán citado, afirma:”A tal efecto sostiene que el contrato suscrito entre «Electronic Data Systems Deutschland GMBH» y «Electronic Data Systems España, SA» es un contrato de prestación de servicios (y no de know-how, como consideró la sentencia de instancia)…. **FUNDAMENTOS DE DERECHO:** PRIMERO.- La solución de la presente controversia requiere concretar dos premisas. Consiste la primera en dejar claramente establecido lo que debe entenderse por know-

---

562

RJ 2002\6428

how y lo que debe entenderse por prestación de servicios asistencia técnica. ....Ciertamente, como definen los Comentarios oficiales al «Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre Renta y Patrimonio», know-how **es el conjunto no divulgado de informaciones técnicas, preparatorias o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento; procediendo de la experiencia, el know-how es el complemento de lo que un industrial no puede saber por el solo examen del producto y el mero conocimiento de la técnica,**”..... En lo que se refiere al contrato de prestación de asistencia técnica, su contenido es distinto y, desde luego, más amplio que el de know-how. Por asistencia técnica se entiende la ayuda especializada que el comerciante o industrial recibe de un tercero para la mejor realización de la actividad que le incumbe. La asistencia técnica puede tener lugar a través de muy diversas prestaciones entre las que, desde luego, puede hallarse el know-how, pero no sólo el know-how. Puede consistir en el adiestramiento o entrenamiento del personal de quien la recibe o en la incorporación transitoria de personal de quien la presta, con igual finalidad formativa; puede consistir en la asunción de una fase (o de parte de una fase) del proceso por quien la presta; puede consistir en ayudas muy concretas (de laboratorio, de control, de relaciones con terceros) a favor de quien la recibe, etc., y, desde luego, puede consistir en la cesión del know-how si a esto se unen otras ayudas.....”

No nos encontramos en el Derecho Español con una definición del mismo, pero sí con referencias a él, cual es el caso del Código Penal en los artículos 278 a 280<sup>563</sup>,

---

<sup>563</sup>

De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

donde dentro de los delitos relativos al mercado y a los consumidores se mencionan los “secretos de empresa” y los medios físicos en los que se contienen, entendiendo por secreto “el conocimiento reservado a un número determinado de personas y oculto a otras”<sup>564</sup>.

Nosotros podemos definir el Know How, como aquel conjunto de conocimientos, secretos o no, necesarios, convenientes o adecuados para la fabricación o comercialización de un producto, prestación de un servicio o para la optimización de la organización de unidad, dependencia o conjunto empresarial, por lo que produce a quien lo usa ventaja sobre sus competidores.

Hoy podemos afirmar que el concepto de Know How es sinónimo del de “secreto

---

Artículo 278.

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.

3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos.

Artículo 279.

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior.

Artículo 280.

El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

564

BAJO FERNÁNDEZ, M., *Protección penal del honor y de la intimidad*, en Comentarios a la Legislación Penal, Tomo 1, 1.982, pág. 110.

industrial o empresarial”.

## **B) NATURALEZA DEL KNOW HOW.-**

Como recoge GÓMEZ SEGADE<sup>565</sup>, la primera tesis, hoy superada, respecto de la naturaleza del know-how, apuntaba a que se trataba de un derecho de la personalidad, con el cual no era posible el traslado del know-how a ámbito distinto del propio de su titular o autor. Pero, la transmisión del know-how no afecta a la personalidad del titular sino a su patrimonio<sup>566</sup>, y al es transmisible, lo que no ocurre con los derechos de la personalidad.

Para ASCARELLI<sup>567</sup>, estaríamos ante una situación de hecho, una cualidad, un resultado, o un bien económico, en cuya transmisión no hay propiamente una transmisión del secreto sino un conjunto de obligaciones de hacer, comunicando, de dar, transmitiendo los soportes físicos, a título oneroso, aparejado a una obligación de no hacer en cuanto a su divulgación. Todo ello llevaba a la consecuencia de estimar que no era posible la aportación del know-how pues nos encontraríamos ante la realización de una actividad personal constitutiva de un trabajo para la sociedad.

Pero, el know-how es un bien inmaterial<sup>568</sup>, un bien en sentido técnico jurídico, que

---

<sup>565</sup> GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., págs. 69, 70 y 222 y ss.

<sup>566</sup>

DÍAZ GÓMEZ, MARÍA ANGUSTIAS, en *Las Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., págs. 110 y 111.

<sup>567</sup>

ASCARELLI, T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3ª Edic.. Giuffrè, Milano, 1.960, pág. 283.

<sup>568</sup>

Para GÓMEZ SEGADE, la definición de estos es la siguiente: “Creaciones de la

cuenta con valor patrimonial, y aptitud para ser transmitido mediante negocios jurídicos.

El Know How, el saber hacer, y el secreto industrial o empresarial, tiene una naturaleza intangible, sin perjuicio de que se incorporen a elementos materiales: Manuales, Planos, Esquemas, etc..., ya que estos elementos materiales tiene un valor meramente accesorio, de soporte físico de un contenido inmaterial en el sentido técnico jurídico de la expresión, ya que son simplemente los portadores de ese conocimiento, elementos materiales que permiten su transmisión y conocimiento por los sentidos.

El know how es un bien inmaterial “sui generis”<sup>569</sup> comprende por tanto la capacidad tecnológica de una empresa, lo que pasa a integrar su activo inmaterial, y como se especifica más adelante, su transmisión podrá incluir incluso los conocimientos futuros que se adquieran, lo que implica que tal contrato podrá ser de tracto único de o de tracto sucesivo, según se pacte, ya que no existe límite al efecto, entrando tal posibilidad por la vía del artículo 1.255 del Código Civil.<sup>570</sup>

Dado, como hemos expuesto anteriormente, que el know-how forma parte del activo de la empresa y, consecuentemente, es susceptible, es apropiado para su explotación y transmisión. Incluso el valor del know-how, su importancia, incide en otros elementos de la empresa, en su valor. La propia organización de la empresa puede venir configurada por el know-how. El valor de los elementos del activo de la empresa será

---

mente humana que, mediante los medios, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”. En *El secreto industrial, (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., págs. 73 y 74.

<sup>569</sup>

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> T., *Protección penal del secreto de empresa*, Op. Cit. Pág. 71

<sup>570</sup>

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

muy inferior si no aparecen organizados, determinadas sus usos, funciones y competencias, en orden al mejor funcionamiento, en aras de una mayor productividad. Independientemente del valor propio del know-how, proporciona un plus a los demás elementos del activo empresarial, que se ven depreciados cuando desaparece el know-how.

Pero el know-how es susceptible, por si mismo, independientemente de la influencia que produce en otros elementos del activo, de valoración económica, en dos sentidos, primero por el reflejo positivo que provoca en la producción de la empresa o en la disminución de sus gastos; y, en segundo lugar porque ese valor económico se pone de manifiesto a la hora de transmitirlo mediante cesión o licencia. Por ello, el know-how debe tener un contenido intrínseco sustancial e importante, hasta el punto de que un tercero está dispuesto a pagar un precio por su adquisición, y por ende, de las ventajas que su utilización produce.

Incluye, como antes hemos puesto de manifiesto, no solo conocimientos técnicos, sino, también habilidades personales, que, lógicamente no se pueden transmitir, porque son inherentes a la persona que las realiza, pero sí comunicar para que se conozcan e imiten e incluso mediante la enseñanza de las mismas, porque en determinados contratos de transmisión de know-how se encuentra el pacto de formación por parte del cedente o licenciante del personal de la empresa adquirente, a fin de que esta pueda gozar, de la ventaja competitiva que el know-how implica en la empresa transmitente.

El carácter o la naturaleza de secreto no debe ser entendida en el sentido literal de la expresión, sino como sinónimo de desconocido para el adquirente, por ello quizás sea mejor al expresión confidencial para cualificarlo, en cuanto que implica un monopolio de hecho de quien lo ejercita, ya que en el titular predomina la idea de sustraer tal

conocimiento a terceros sin su autorización por vía de licencia o cesión.

### **C.- CONTENIDO Y CLASES.-**

Variado puede ser el contenido que se incluye en el Know How. La doctrina ha calificado el Know how como una expresión “cómoda” que abarca un amplio contenido, tanto de materiales tangibles, tales como fórmulas, diseños, especificaciones, listas de materiales, productos técnicos, procesos manuales; como de información intangible, cual es el caso de procedimientos prácticos de resolución de conflictos técnicos o empresariales, detalles de venta, preparación técnica, reglas de conducta,...

En primer lugar habría que incluir las reglas, procedimientos y prácticas que permiten una rápida y ventajosa explotación de una patente, ya que la licencia aislada de una patente, por si sola, no permite, dados los complejos procesos tecnológicos que en la mayoría de las ocasiones comporta tal explotación, que la misma se pueda verificar con resultados económicos apetecibles. Son necesarios unos conocimientos complementarios propios de la explotación de la invención, de su fabricación hasta su comercialización, para que esta explotación sea rentable, y esos conocimientos no se proporcionan con la licencia de la patente. Esos conocimientos son técnicos, de carácter inventivo, *“métodos propios de los procesos de producción industrial, secretos –en tanto que son ignorados o, al menos, no aprensibles por terceros-, no patentables, o patentables pero no patentados, que son susceptibles de representación y documentación racional. Además, deben suponer un valor económico en la medida en que pueden ser objeto de transferencia onerosa a terceros”*<sup>571</sup>

---

571

Incluso algún sector de la doctrina se ha pronunciado contra esta circunstancia y ha puesto de manifiesto la conveniencia de evitarla haciendo que en el contenido de la patente se incluyan aquellos conocimientos complementarios necesarios para su económica explotación, conocimientos que hoy forman parte del know how.

Esta concepción estricta del know how está hoy superada por la realidad, por un concepto amplio de know-how, fundamentalmente porque el know puede existir perfectamente sin depender de una patente en concreto ya que el inventor no está obligado a escoger una forma concreta de protección de su invención. Pero también porque *“frecuentemente se refiere a procedimientos que no tienen relación con ninguna patente. En consecuencia, puede existir know-how autónomo, que no se encuentre vinculado a otras creaciones industriales, como la invención.”*<sup>572</sup>.

El know how puede incluir desde procesos ciertamente complejos hasta detalles de los procedimientos de fabricación o comercialización o simples prácticas empresariales, que no cuentan con ámbito legal de protección fuera del tratamiento del know how. Incluso el know-how puede llegar a comprender procedimientos de fabricación secretos no patentados y auténticas invenciones patentables<sup>573</sup>.

Hoy se ha pasado de la concepción del know-how como conjunto de

---

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> TERESA, *“Protección Penal del Secreto de Empresa”*. Op. Cit. Pág 65.

<sup>572</sup>

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., Pág. 139.

<sup>573</sup>

Sin embargo, en USA, la *disenting opinión* de tres jueces de su Tribunal Supremo, en el caso *Lear v. Adkins*, el 16-6-1.969, consideró que no podían ser objeto de know-how invenciones patentables. Esta tesis se reprodujo en la sentencia del caso *Painton & Company Limited v. Bourns*. Ambas citadas por GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., Págs. 141 y 142.

conocimientos necesarios o convenientes, pero adicionales para la explotación de una patente, al denominado know-how tecnológico, que incluye hasta experiencias y habilidades personales, que no solo versan sobre el proceso de fabricación o de producción, sino también referidos a los aspectos comerciales y de gestión, con un contenido patrimonial susceptible de protección jurídica.

En la práctica, realmente, dentro de los contratos de cesión o licencia de know how se suele incluir una amplísima gama de géneros de conocimiento, obviamente con inclusión de conocimientos de mera índole comercial, tales como sistemas de organización empresarial (organigramas de competencias, etc...), conductas a seguir ante determinados supuestos que se suelen plantear en la práctica diaria empresarial de esa actividad en concreto, organización de proveedores, de sistemas de producción y comercialización, sistemas de cálculo, conocimiento de oportunidades y riesgos, resolución de incertidumbres, control administrativo, técnicas de mejora de rendimientos, métodos concretos de consecución de objetivos, experiencias conectadas estrechamente a capacidades u habilidades personales que no se traducen en nociones racionales y definidas,...

En el caso de que el contrato contemple la transmisión de conocimientos de esta índole, nos encontraremos ante un contrato complejo, no un contrato de licencia de patentes que incorpora contenidos adicionales.

La doctrina, en ocasiones<sup>574</sup>, se ha pronunciado en el sentido de que el know-how sólo puede comprender conocimientos y datos técnico industriales, por considerar que lo contrario supone una deformación de la figura del know-how; porque la inclusión de datos

---

574

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit., Págs. 146 a 148.

comerciales supondría diluir la protección del “único know-how de auténtico valor, que es el que tiene por objeto datos técnico-industriales”; porque los contratos de cesión o licencia de know-how *strictu sensu*, realmente solo se refieren a conocimientos técnicos; y porque la solución contraria sería sumamente gravosa para los países en vías de desarrollo al incrementar las cargas de su balanza de pagos, ya que los países subdesarrollados tendrían que pagar no solo por los conocimientos técnicos sino también por los comerciales.

#### **D) RELACIÓN CON LA ASISTENCIA TÉCNICA.-**

Podría, en principio asemejarse este contrato al de asistencia técnica<sup>575</sup>, pero tiene una diferencia esencial cual es que en el contrato de licencia de know how, en principio, las obligaciones del licenciante se circunscriben a la aportación de esos conocimientos, sin ayuda posterior en la fase de aplicación de esos conocimientos. Todos esos conocimientos van a tener una repercusión económica, que es lo que hace que el licenciatarario esté interesado en su conocimiento. La asistencia técnica puede ser objeto de un contrato de prestación de servicios como complemento de la transmisión del

---

575

Sobre las diferencias de ambos contratos: PELLISÉ PRATS, B.: *Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know how*, II Cursillo sobre Propiedad Industrial, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1.970, pp. 89 y 90; GÓMEZ SEGADE, J.A. *El secreto industrial (Know-how)*.p. 150 (*Concepto y protección*), Madrid, Tecnos 1.974; ÍD.,: *Algunos aspectos de la licencia de know how*, ADI, t. 7, 1.981, p.210; MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Op. Cit., págs. 168 a 175; AGUILAR CANOSA, S., CREMADES SANZ-PASTOR, B.M. y CREMADES SANZ-PASTOR, J.A.:*El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*, Madrid, Index, 1.976, esp. Pág. 18.

know how, con sustantividad económica o no.<sup>576</sup>

Para FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I.<sup>577</sup>, la principal diferencia entre know-how y asistencia técnica radica en que en esta es extraña cualquier finalidad de aprendizaje y transmisión de conocimientos.

Como hemos expuesto anteriormente, un sector de la doctrina se ha pronunciado en el sentido de que el know how solo debe poder incluir conocimientos técnicos industriales, prescindiendo de los técnicos comerciales o de gestión, pero basándose fundamentalmente en razones macroeconómicas, con la pretensión de que la cesión de tales conocimientos técnico comerciales no implicare mayor gravamen para los países en desarrollo que tendrían que abonar no solo por las patentes, por los conocimientos técnico industriales, sino también por los técnico comerciales. Pero ello, creo, puede valer como declaración de intenciones, o como plataforma ideal, porque en la realidad no se suele producir la cesión de esos conocimientos sin contraprestación, siendo apetecible que esos conocimientos lleguen a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Según nuestro Tribunal Supremo<sup>578</sup>, *“...En lo que se refiere al contrato de prestación de asistencia técnica, su contenido es distinto y, desde luego, más amplio que el de know-how. Por asistencia técnica se entiende la ayuda especializada que el comerciante o industrial recibe de un tercero para la mejor realización de la actividad*

---

<sup>576</sup>

En contra, no atribuyendo sustantividad económica propia, Vid. DE MIGUEL ASENSIO, PERO A., *Contratos internacionales...*, op. Cit., p. 50

<sup>577</sup>

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, INÉS, *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., Pág. 194.

<sup>578</sup>

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 30 mayo 2002.- RJ 2002\6428

*que le incumbe. La asistencia técnica puede tener lugar a través de muy diversas prestaciones entre las que, desde luego, puede hallarse el know-how, pero no sólo el know-how. Puede consistir en el adiestramiento o entrenamiento del personal de quien la recibe o en la incorporación transitoria de personal de quien la presta, con igual finalidad formativa; puede consistir en la asunción de una fase (o de parte de una fase) del proceso por quien la presta; puede consistir en ayudas muy concretas (de laboratorio, de control, de relaciones con terceros) a favor de quien la recibe, etc., y, desde luego, puede consistir en la cesión del know-how si a esto se unen otras ayudas....”*

## **D) PROTECCIÓN.-**

### **a) Fundamento.**

“El respeto del secreto de empresa va a ser uno de los mandatos exigidos por el juego de la libre y leal competencia que rige el sistema de mercado establecido en nuestra Constitución.”<sup>579</sup>

Como afirmábamos con anterioridad en este mismo trabajo, la obtención del know how habrá supuesto un esfuerzo económico para el titular del mismo, logrando un activo inmaterial que aumenta el valor de su empresa, en tanto en cuanto sus competidores no lo poseen, y asimismo en cuanto a la posibilidad de su transmisión, como remuneración

---

579

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> T.: *Protección penal del secreto de empresa*”. Op. Cit. Pág. 15.

de la inversión realizada o experiencia alcanzada

Esa ventaja competitiva o ese activo de la empresa merecen una protección contra su divulgación o utilización ilegítima ya que son el resultado de un gasto económico realizado por la empresa, que debe ser recompensado, pues, en alguna medida, participa de los mismos fundamentos del Derecho de Patentes, de protección de la creatividad, no pudiendo ser de otro modo ya que en muchas ocasiones, la patente protege el núcleo esencial de la invención y el know how los mejores procedimientos para su fabricación, producción y comercialización.<sup>580</sup>

Hemos de tener en cuenta que la sociedad no conoce, en principio, “oficialmente” la existencia del know how. Conocerá el mismo a través de su “control” de los competidores, o por cualquier otro medio. Ello en la mayoría de las ocasiones será por comparación de resultados o procedimientos.

Como expondremos más adelante al tratar el contenido contractual, en el contrato se partirá de la exposición de la situación de exclusividad fáctica que tiene el transmitente del know-how, que es reconocida por el adquirente, y que ha de respetar ya que en caso contrario carecería de causa el contrato, conllevando su nulidad<sup>581</sup>.

---

580

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos Internacionales...* Op. Cit. P. 50; GÓMEZ SEGADE, J.A.: *El secreto...* Op. Cit. pp.253-256.; y GALÁN CORONA, E.: *Supuestos de competencia desleal por violación de secretos*, A. BERCOVITZ (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de Enero de 1.991*, Madrid, B.O.E.-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1.992, pp.91-105.-

581

Artículo 1261 del Código Civil.

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

- Consentimiento de los contratantes.
- Objeto cierto que sea materia del contrato.
- Causa de la obligación que se establezca.

Artículo 1274 CC

En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante,

Mayor trascendencia presenta la necesidad de protección frente a terceros<sup>582</sup>, y la legitimación para ejercitar las acciones tendentes a esa protección.

#### **b) Medios.**

Cuando un empresario, a través de su investigación obtiene una determinada invención industrial que tiene los requisitos de patentabilidad, puede optar por dos medios de protección. Puede patentar la invención, obteniendo un título del Estado hábil al efecto, inscribiéndola en el Registro; u opta por no patentarla, manteniéndola como secreto industrial.

En el primero de los casos tendrá un monopolio legal, durante el tiempo que al efecto determine la Ley en cada momento, con la obligación de explotar la patente.

Si opta por mantener su conocimiento en secreto no se establece límite, pero tiene menores garantías, ya que cualquier persona, por medios lícitos puede llegar a obtener tales conocimientos, perdiéndose la posición de ventaja en el mercado.

En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se le presta poca atención a la tutela jurídica del know-how, ya que los problemas relativos a la protección del secreto de

---

la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.

#### Artículo 1275 CC

Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

#### Artículo 1276 CC

La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

582

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. en *Op. Cit. Pág. 187*, las configura como "acciones destinadas a salvaguardar la ventaja competitiva derivada del carácter reservado de los conocimientos objeto del contrato frente a quien accede a los mismos por un medio considerado ilegítimo por el ordenamiento.

empresa se remiten a la legislación propia de cada país miembro. Solamente, y de forma parcial, centra su atención en el know-how en el Reglamento 240/96, de 31-1-1.996, sobre la aplicación del artículo 85,3 del Tratado a ciertas categorías de acuerdos de transferencia tecnológica. Este Reglamento, en su Exposición de Motivos, al definir el contrato de licencia de know-how da un concepto amplio del mismo, comprendiendo en el mismo no solo el concepto de secreto industrial, sino también, la fabricación, utilización y comercialización.<sup>583</sup>

El texto del Reglamento, al definir su objeto, entre el que se encuentran las concesiones de licencias de know-how, constituidas por informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas, las identifica en su artículo 10.<sup>584</sup>

Como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad, el titular del know how no

---

<sup>583</sup>

L31.2, punto 5.

<sup>584</sup>

Artículo 10 del Reglamento 240/96:

"Se entenderá por know-how un conjunto de informaciones técnicas secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada.

El término "secreto" significa que el conjunto del know-how, considerándolo globalmente o en la configuración y articulación precisa de sus elementos, no es generalmente conocido, ni fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiera al licenciatarario; dicho término no debe entenderse en sentido estricto, es decir, que cada elemento individual del know-how tenga que ser completamente desconocido o inaccesible fuera de la empresa del licenciante;

El término "sustancial" significa que el know-how contiene una información útil, es decir, que en el momento de la celebración del acuerdo, cabe esperar que servirá para mejorar la competitividad del licenciatarario permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o que le proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de servicios que no tengan acceso al know-how secreto concedido o a otro know-how secreto comparable.

El término "identificado" significa que el know-how ha de describirse o registrarse en un soporte material de tal forma que sea posible comprobar si se cumplen los requisitos de secreto y sustancialidad y garantizar que no se restringe indebidamente la libertad del licenciatarario de explotar su propia tecnología. Para su identificación, el know-how debe describirse en el acuerdo de licencia o en un documento separado o plasmarse de alguna otra forma apropiada a más tardar en el momento de su transferencia o inmediatamente después de la misma; el documento separado o el citado soporte deberán estar disponible en el caso necesario".

cuenta con una protección estatal mediante un título que le atribuya su propiedad y derecho exclusivo al uso.<sup>585</sup> Esa protección, como igualmente se ha expuesto, viene dada por vía del ordenamiento penal<sup>586</sup> y las obligaciones establecidas en la legislación societaria y laboral<sup>587</sup>, Derecho de Patentes<sup>588</sup> (si el titular del know how es acreedor del derecho a la patente), así como, fundamentalmente, por la lucha contra los actos de competencia desleal, y específicamente por la utilización del artículo 13 de la Ley que

---

585

Para una estudio exhaustivo de las acciones contra la competencia desleal Vid. MASSAGUER FUENTES J.: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas. 1.999 págs. 529-553

586

Artículos 278 a 280 del Código Penal.

587

Para FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M<sup>a</sup> T.: *"Protección penal del secreto de empresa"*. Op. Cit. Pág. 17: "...en la legislación laboral en tanto que es especialmente vulnerable en las relaciones contractuales laborales en las que los empleados conocen lícitamente de éstos y están obligados a su reserva por un deber de fidelidad".

588

Artículo 10.

1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.
2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.
3. Cuando una nueva inversión hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.
4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

Artículo 54.

1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.

ataca la misma.<sup>589</sup>

En el ámbito penal la protección vendrá condicionada por la amplitud que le demos a los conceptos que configuran el tipo penal, y especialmente a la distinción entre secreto industrial y secreto de empresa, al referirnos al know-how concerniente al secreto industrial exclusivamente o al trade know-how<sup>590</sup>. Si bien hemos de reconocer, que dado el principio general de intervención mínima del ordenamiento jurídico penal, en pocas ocasiones los ataques al know-how van a ser resueltos en este ámbito jurisdiccional, conforme a la doctrina de nuestros Tribunales, ya que el problema surge a la hora de deslindar lo que constituye ilícito civil y penal puesto que la Ley no lo distingue expresamente, sin que ello pueda llevarnos a la conclusión de que todo aquello que está amparado por la Legislación de propiedad industrial y de protección de la competencia tiene trascendencia penal ya que resulta excesivamente amplia su definición.

Nuestro Tribunal Constitucional exige por ello que las normas penales en blanco tengan la suficiente concreción para que la conducta quede precisada en esa norma con posibilidad del conocimiento de la actuación penalmente condicionada<sup>591</sup>. Junto a ello nos encontramos con que en el Derecho Penal, además del principio de legalidad, rigen los de intervención mínima, lesividad y proporcionalidad de modo que la interpretación debe realizarse de forma restrictiva cuando el precepto resulta

---

589

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, Bosch, 1.989, pp. 42 a 63; y GÓMEZ SEGADE, J.A. *El secreto industrial (Know-how). (Concepto y protección)*, Madrid, Tecnos 1.974, pp. 359-411.

590

Sobre las diversas posturas al respecto, veáse: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.T., Op. Cit. Pág. 56 y ss.

591

STC 120/98

impreciso, lo que comporta el que sólo deban sancionarse como delito aquellas conductas dolosas y que supongan una grave vulneración del bien jurídico protegido, remitiendo a la jurisdicción civil las infracciones de menor entidad<sup>592</sup>. El bien jurídico protegido en el delito de propiedad industrial es "el monopolio legal o derecho de exclusividad" que constituye el contenido jurídico básico de todas y cada una de las modalidades de propiedad industrial. Así, el bien jurídicamente protegido en las invenciones (patentes y modelos de utilidad) y creaciones de forma (modelos y dibujos industriales) será la exclusividad de explotación; y en los signos distintivos (marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimientos) la exclusividad del uso o, si se quiere, la propiedad de los signos, derecho de exclusividad, que la Ley atribuye al titular de la correspondiente modalidad de propiedad industrial.<sup>593</sup>

El citado artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, atribuye al titular del know how la posibilidad de ejercitar las acciones que previene la citada Ley en su artículo 18, quedando legitimado al efecto por el artículo 19<sup>594</sup>, atribuyendo, la aplicación conjunta de

---

592

(Sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona, Sección 6ª, de 3 de abril de 2000, Sección 3ª de 21 de abril de 1999, de Gerona, Sección 3ª de 20 de marzo de 2000).

593

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz N° 42/2.004, de 17-3-04

594

Acciones derivadas de la competencia desleal:

Artículo 18

Acciones.

Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.
3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

ambos preceptos un derecho subjetivo al titular del know how ilegítimamente utilizado<sup>595</sup>, aunque la actuación lo sea sin fines concurrenciales, sino exclusivamente de revelación ilegítima, al haber accedido a los conocimientos de modo ilegítimo.

Pero nuestro ordenamiento jurídico también dispensa una protección civil, tanto por responsabilidad contractual como extracontractual, al amparo de lo dispuesto en los artículos 1.101 y 1.902 del CC.<sup>596</sup>

Todo ello sin olvidar que el elemento material al que se incorpora el know-how también es susceptible de amparo jurídico; así como que, en el caso de que el know-how reúna los requisitos de patentabilidad también va a ser protegido por las normas establecidas para esta modalidad de propiedad industrial.<sup>597</sup>

---

5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

#### Artículo 19

Legitimación activa.

1. Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros números del artículo anterior.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada...

595

GALÁN CORONA, E: *Supuestos* ..... Op. Cit. pp.91-105.- MASSAGUER FUENTES, J.: *Comentario...*, Op. Cit. pp.383-401

596

#### Artículo 1101.

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

Artículo 1902. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

597

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Op. Cit. Págs. 42 a 66.

### **c) Prescripción.-**

La prescripción de las acciones se produce, conforme al artículo 21 de la LCD por el transcurso de un año desde que la acción pudo ejercitarse, y el legitimado para ejercitar la acción tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal causa de la reclamación, y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto.

### **d) La Ley de Enjuiciamiento Civil.-**

La LEC, Ley 1/2000 modifica el artículo 22 de la LCD estableciendo que los procedimientos se tramitarán conforme a las normas establecidas para el procedimiento ordinario.

Igualmente, con la nueva Ley queda modificado el resto del capítulo IV (artículos 22 a 26) de la LCD, ya que deja sin contenido a los artículos 23, 25 y 26.<sup>598</sup>

El artículo 22, queda redactado en los siguientes términos: «Procedimiento. Los procesos en materia de competencia desleal se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio ordinario.»

Quedan modificadas las normas relativas a competencia territorial y medidas cautelares.

---

<sup>598</sup> Artículo 24 LCD: Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del Juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.

En orden a la competencia territorial, a tenor del artículo 52-1-12 de la LEC<sup>599</sup>, se modifica el criterio general, estableciéndose la competencia a favor del Tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de este, el del lugar de su domicilio o residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal donde haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.

La nueva regulación mantiene los cinco posibles fueros del antiguo artículo 23 de la LCD, si bien establece un fuero principal que excluye la aplicación de los restantes, que lo serán con prioridad para cada caso previsto, de forma indisponible para el demandante, pues, como es sabido, las normas procesales son de “ius cogens”, de Derecho necesario, como hemos dicho, indisponible por las partes, más cuando en estos casos, a tenor del artículo 54 de la LEC<sup>600</sup>, las reglas atributivas de la competencia

---

599

#### Artículo 52

##### Competencia territorial en casos especiales

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

....

12º En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.

13º En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.

.....

#### <sup>600</sup> Artículo 54 LEC

##### Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial

1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1 y 4 a 15 del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.

2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o

territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los Tribunales de una determinada circunscripción, pero se exceptúan las reglas establecidas en los números 1º y 4º a 15º, por lo que entran dentro de la excepción los procesos de competencia desleal, que, como hemos visto, se encuentran incardinados en el artículo 52-1-12 de la LEC.

#### **e) Medidas cautelares.-**

En el seno de la regulación procesal de las medidas de defensa contra la competencia desleal, cobra especial importancia la regulación de las medidas cautelares.

Sin las mismas podemos llegar a la situación de que se pierda el objeto material de proceso, que sea inexistente la justicia material, incluso porque su ausencia puede provocar u ocasionar la crisis económica de la empresa perjudicada que haga inviable su acción por no poder superar el daño ya producido, y ello a pesar de la loable modificación procesal en la nueva LEC de las normas de ejecución de las resoluciones judiciales estableciendo como norma el principio de ejecutividad provisional de las resoluciones recurridas<sup>601</sup>.

---

que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.

3. La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.

601

De la ejecución provisional de resoluciones judiciales

Capítulo I

De la ejecución provisional: disposiciones generales

Artículo 524

Ejecución provisional: demanda y contenido

1. La ejecución provisional se solicitará por demanda, según lo dispuesto en el artículo 549 de la presente Ley.

2. La ejecución provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria, por el tribunal competente para la primera instancia.

---

3. En la ejecución provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria.

4. Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos.

5. La ejecución provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales tendrán carácter preferente.

#### Artículo 525

##### Sentencias no provisionalmente ejecutables

1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:

1.<sup>a</sup> Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.

2.<sup>a</sup> Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.

3.<sup>a</sup> Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.

2. Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España.

#### Capítulo II

De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia

##### Sección 1<sup>a</sup>

De la ejecución provisional y de la oposición a ella

#### Artículo 526

Ejecución provisional de las sentencias de condena en primera instancia.  
Legitimación

Salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a lo previsto en los artículos siguientes.

#### Artículo 527

Solicitud de ejecución provisional, despacho de ésta y recursos

1. La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.

2. Cuando se solicite la ejecución provisional después de haberse remitido los autos al tribunal competente para resolver la apelación, el solicitante deberá obtener previamente de éste testimonio de lo que sea necesario para la ejecución y acompañar dicho testimonio a la solicitud.

Si la ejecución provisional se hubiere solicitado antes de la remisión de los autos a que se refiere el párrafo anterior, el mismo tribunal de primera instancia expedirá el testimonio antes de hacer la remisión.

3. Solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará salvo que se tratare de sentencia comprendida en el artículo 525 o que no contuviere pronunciamiento de condena en favor del solicitante.

La nueva LEC ha incorporado los aspectos esenciales del artículo 25 de la LCD, manteniendo los criterios vigentes<sup>602</sup>.

La solicitud de medidas cautelares puede hacerse antes de la formulación de la demanda, conforme al artículo 730-2 de la LEC<sup>603</sup>. En opinión de DE VEGA GARCÍA, siendo, además de los criterios antes referidos en cuanto a competencia, también aplicable el del lugar donde el acto de competencia “pueda producir sus efectos”, en base a lo establecido en el artículo 25-3 de la LCD, para el caso de que no se entienda derogado implícitamente por ir contra lo establecido en la nueva LEC, lo que conlleva la atribución de un nuevo criterio de competencia, pues, a tenor del artículo 730-2-2º inciso,

---

4. Contra el auto que deniegue la ejecución provisional se dará recurso de apelación, que se tramitará y resolverá con carácter preferente. Contra el auto que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

602

DE VEGA GARCÍA, FERNANDO L.: *Protección del diseño....* Op. Cit. P.281

603

Artículo 730

Momentos para solicitar las medidas cautelares

1. Las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal.

2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad.

En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.

3. El requisito temporal a que se refiere el apartado anterior no regirá en los casos de formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional. En ellos, para que la medida cautelar se mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por ésta lleve a cabo todas las actuaciones tendientes a poner en marcha el procedimiento arbitral.

4. Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.

Esta solicitud se sustanciará conforme a lo prevenido en el presente capítulo.

las medidas provisionalmente aceptadas quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que adoptó las medidas cautelares dentro del plazo inexorable de los veinte días siguientes a su adopción.

En cuanto al tipo de medidas a adoptar en concreto, el artículo 727-7 de la LEC<sup>604</sup> establece un régimen abierto, permitiendo todas aquellas que sean pertinentes, como ya

---

604

#### Artículo 727

##### Medidas cautelares específicas

Conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1.ª El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos.

Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

2.ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.

3.ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.

4.ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.

5.ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.

6.ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.

7.ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.

8.ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.

9.ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.

10.ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado secundario oficial.

11.ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.

establecía el artículo 25 de la LCD. Por ello afirma la procedencia de las que enumera “entre otras”.

Existe la posibilidad de adopción de medidas cautelares urgentes, como ya establecía el artículo 25-2 de la LCD, pues la vigente LEC dispone también para casos urgentes criterios parecidos a los de la LCD, en el artículo 733-2<sup>605</sup>. Por tanto, pueden adoptarse esas medidas urgentes, si bien con la posibilidad de oposición del sujeto pasivo al que se refieren las mismas, dentro de los veinte días siguientes a serle notificadas por medio del auto que las adopte, lo que supone que, sin siquiera audiencia del demandado, como mínimo durante un tiempo, hasta que se sustancie y decida la oposición, van a tener vigencia esas medidas cautelares urgentes.

#### **f) Carga de la prueba.**

Ha de hacerse especial mención, por su trascendencia, a la modificación que la LEC ha establecido en cuanto a la carga de la prueba, imponiendo el “onus probandi” al demandado.

Se ha modificado el artículo 26 de la LCD. Este fijaba una especialidad en materia probatoria, de tal forma que en las controversias originadas por la infracción de los

---

605

#### Artículo 733

##### Audiencia al demandado. Excepciones

1. Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, razonando por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno y se estará a lo dispuesto en el capítulo III de este título.

artículos 7, 9 y 10 (engaño, denigración y comparación), el juez, en el momento de decidir el recibimiento a prueba del pleito, podía requerir de oficio al demandado para que aportara las pruebas relativas a la exactitud y veracidad de las indicaciones o manifestaciones realizadas, y, si dicha prueba no era aportada, el juez podía estimar que las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas eran inexactas o falsas.

Ahora, el artículo 217-4 de la LEC<sup>606</sup> impone al demandado la carga de la prueba con carácter imperativo, aunque su aplicación haya de coordinarse con el N° 6 del mismo artículo, es decir, atendiendo a su disponibilidad y facilidad probatoria, y, consecuentemente con la tradicional Jurisprudencia dictada en aplicación del extinto artículo 1.214 del Código Civil.<sup>607</sup>

---

606

Artículo 217

Carga de la prueba

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimaré las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.
5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.
6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

607

"Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone".

## **E) SU CARÁCTER DE ACTIVO DE LA EMPRESA, CUANTIFICACIÓN.-**

El know-how forma parte del activo de la empresa, como elemento inmaterial del mismo, que contribuye al éxito económico de la empresa en cuanto proporciona un beneficio en su competencia con los demás empresarios que se dedican a la misma actividad, ya que ese conjunto de conocimientos que integran el know-how ocasionan la existencia de mayores ingresos o menores gastos en la actividad.

El problema viene determinado por la cuantificación del mismo, qué valor se le otorga al know-how como activo de la empresa. No hay una regla de valoración del mismo que venga legalmente determinada, e incluso si examinamos el activo detallado de la empresa no nos aparecerá, (entre otras razones por las puramente fiscales) del mismo modo que no nos aparece, por ejemplo, la organización de la empresa. Podríamos cuantificarlo estableciendo la capitalización de los beneficios que produce ese know-how a la empresa titular del mismo, pero a la hora de realizar la contratación de la transmisión del mismo, su valoración, la determinación de su precio, evidentemente queda al arbitrio de las partes contratantes. Del mismo modo que “mutatis mutandi”, cuando nos referimos al valor de las acciones o participaciones sociales distinguimos entre su valor nominal, su valor real y su valor en venta, dada la existencia de múltiples factores que inciden en la determinación de esa valoración partiendo de la inicial de valor nominal.

## 6) LA TRANSFERENCIA DE KNOW HOW.-

**A) REGULACIÓN LEGAL.-** Como ya hemos manifestado, no existe regulación legal específica propia de la transmisión del know how en nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 1º del RD 2.343/1.973, dispuso que la transferencia de tecnología puede adoptar una o varias de las siguientes prestaciones, que resumidamente serían: a) Cesión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de propiedad industrial; b) Transmisión de conocimientos no patentados; c) Servicios de ingeniería, elaboración de estudios previos o anteproyectos; d) Servicios de estudio, consulta y asesoramiento; e) Servicios de formación y capacitación de personal; f) Servicios de documentación e información técnica; y, g) Otras modalidades de asistencia técnica.

Esta enumeración coincidía fundamentalmente con la que figuraba en el RD 1750/1987, si bien esta explicitaba en su artículo 1º que las transferencias de tecnología implican, entre otras, patentes de invención, modelos de utilidad, conocimientos no patentados aplicables a la actividad productiva (know-how), software, ....

Hemos de reconocer el “carácter puntual y lagunoso”<sup>608</sup> del régimen normativo de los contratos de cesión y licencia de propiedad industrial y know-how.

Otras modalidades de propiedad industrial, sí cuentan con la misma, cual es el caso de las patentes y las marcas. Cabe por tanto plantearse si las normas aplicables a esas modalidades de propiedad industrial, son también aplicables a la transmisión del know, con base en lo establecido en el artículo 4º del Código Civil, conforme al cual procede la aplicación analógica de las normas, cuando estas no contemplen el supuesto

---

608

Según DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. en *Contratos internacionales...* Op. Cit. p.111.

específico de cuestión a resolver, pero regulen otro semejante, requiriéndose que se aprecie “identidad de razón”, lo que, entiendo, habrá de determinarse en cada caso concreto, sin que sea dado afirmar con carácter general la aplicabilidad de los preceptos que se refieren a la transmisión de otros derechos de propiedad industrial a la transmisión del know how.

En lo que hace referencia a las patentes, en nuestro ordenamiento jurídico no se contiene una regulación completa de los contratos de transmisión de las mismas, especialmente en lo concerniente a la formación, contenido obligacional y efectos de los mismos. Las normas aplicables son las contenidas en los artículos 74 a 80, en el capítulo II del Título VIII.<sup>609</sup>

Disponen<sup>610</sup> que, tanto la solicitud de patente como la patente, ambas indivisibles, son transmisibles, debiendo constar por escrito la transmisión, y pueden ser objeto de licencias y de usufructo, así como ser dadas en garantía mediante hipoteca mobiliaria,...

---

609

Según la Exposición de Motivos de la Ley de Patentes: La Ley tiene en cuenta que una Ley española de patentes, debe tender a promover el desarrollo tecnológico de nuestro país, partiendo de su situación industrial, por lo que se ha prestado una especial atención a la protección de los intereses nacionales, especialmente mediante un reforzamiento de las obligaciones de los titulares de patentes a fin de que la explotación de las patentes se produzca dentro del territorio nacional y tenga lugar, en consecuencia, una verdadera transferencia de tecnología, pero siempre respetando el Convenio de la Unión de París de 20 de mayo de 1883, texto revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en vigor en España.

Con dicha finalidad se regula la explotación de las patentes, y se pone especial cuidado en la regulación de las transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales. Se establece un régimen adecuado de licencias obligatorias por falta de explotación de las patentes en España, modificando la poco eficiente regulación de las licencias de explotación en el derecho actual. Y por primera vez se regulan en nuestro país las licencias obligatorias por dependencia de patentes y por motivos de interés público

610

Artículo 74

Igualmente se establece<sup>611</sup> que, la solicitud de la patente y esta misma que pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, si lo contienen, para todo el territorio nacional o para parte del mismo, sin que puedan cederlas a terceros, ni conceder sub-licencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario, comprendiendo todos los derechos de la patente y por el período de vigencia de la misma, salvo pacto en contrario.

Merece, a nuestros efectos, especial atención el artículo 76, conforme al cual: “1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.”

Ello hace que en muchas ocasiones vaya unida la transmisión de la solicitud o patente junto a los conocimientos técnicos necesarios para proceder a una adecuada explotación de la invención, lo que evidentemente hace referencia al know how.

Pero, como expone el texto legal, ello no es obligatorio, sin perjuicio de que se presuma su transmisión salvo pacto en contrario inserto en el contrato escrito, o se pueda demostrar la existencia del pacto por cualquiera medio de prueba de los establecidos en nuestra legislación procesal. Ello no supone, en mi opinión, privar de sustantividad propia al know-how, sino que es una consecuencia del principio de buena de los contratos,

---

<sup>611</sup>

Artículo 75

establecido con carácter general en el artículo 57 del Código de Comercio<sup>612</sup> para los contratos mercantiles, y más ampliamente incluso en el artículo 1.258<sup>613</sup> del Código Civil<sup>614</sup>.

Respecto de las marcas ha de estarse a lo establecido en los artículos 46 y siguientes de La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, si bien los mismos no hacen referencia directa ni indirecta al know-how.

En general se puede apreciar que la normativa contenida en los citados preceptos difiere sustancialmente de la contenida con carácter general para los contratos que no tienen esos objetos específicos, por su peculiar naturaleza.

---

612

Artículo 57.

Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.

613

Artículo 1258.

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

614

Postura crítica con el precepto mantienen FERNÁNDEZ NOVOA, C. Y GÓMEZ SEGADE J.A. en *"La Modernización del Derecho Español de Patentes"*. Madrid, Montecorvo, 1.984, Págs. 247-248 y 269-270; y GÓMEZ SEGADE J.A. en *"La Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad"*, Madrid, Civitas. 1.989, pág. 123.- A favor del precepto de pronuncian J.M. OTERO LASTRES, C. LEMA DEVESA, A. CASADO CERVIÑO, J. GÓMEZ MONTERO, en *"Comentarios a la Ley de Patentes"*. Barcelona. Praxis 1.987, Págs. 159-160.- También F. VICENT CHULIÁ en *"Compendio Crítico de Derecho Mercantil"*, Op. Cit. t. I, Vol. 2 (Comerciantes, Sociedades, Derecho Industrial). Págs. 207-208. DE MIGUEL ASENSIO, P.A. en *Op. Cit.* Pág. 119 estima que el precepto "puede ser entendido simplemente como expresión del contenido positivo que se presume <<i>ius tantum>>". En ese mismo sentido, vid. F. VICENT CHULIÁ en *"La transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente"*; J. BISBAL y C. VILADÁS (dirs.) en *"Derecho y Teconología: Curso sobre Innovación y transferencia"*. Barcelona, Ariel 1.990. Pág. 177.

El mismo precepto citado, artículo 4 del Código Civil<sup>615</sup>, establece que las normas del Código Civil se aplican con carácter supletorio a las materias reguladas en otras leyes. Por tanto, se posibilita la flexibilidad de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual tampoco es nuevo, pues ya el pretor romano dio enseñanzas de este “modus operandi”.

Analógicamente, a los contratos objeto de este estudio podemos aplicar las normas destinadas a la compraventa, especialmente en el contrato de cesión, matizadas por el objeto inmaterial del contrato, a pesar de que, en la mayoría de las ocasiones aunque no es esencial, ese objeto venga recogido en bienes que jurídicamente tienen la consideración de muebles.

Doctrinalmente se discierne incluso respecto de la posibilidad de que la transmisión del know-how pueda llevarse a cabo por medio de una compraventa, lo que tiene, además de las consecuencias jurídicas propias de tal contrato, las repercusiones fiscales derivadas de la consideración en tal sentido de las cantidades recibidas como contraprestación por la transmisión del know-how.<sup>616</sup>

Más dificultades presenta, para asimilarlo a un tipo de contrato concreto, el contrato de licencia, más si queremos referirlo a un contrato típico, especialmente porque el contrato de licencia se presenta con modalidades muy diversas. Por ello la doctrina

---

615

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes.

616

GARCÍA HEREDIA, A.: *El know-how en los convenios de doble imposición: El caso del Opel Corsa*. Op. Cit., Págs. 12 y ss.

viene considerándolo<sup>617</sup> como un contrato “sui generis” que necesita de diversas figuras contractuales típicas para su configuración, tales como el contrato de arrendamiento, la compraventa, el contrato de obra, el de servicios, e incluso ciertos contratos societarios.

Entiendo en consecuencia que no se puede decir en puridad que se carece de regulación legal de los contratos de transferencia de know how, aunque la misma no fuera destinada “prima facie” a estos fenómenos económicos. Es cierto que se carece de regulación específica, pero igualmente es cierto que se aplican las normas de las obligaciones y contratos recogidas en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil, que no es poco.

El artículo 50 del Código de Comercio establece que los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en Leyes especiales por las reglas generales del Derecho común, es decir, en las referidas materias se aplica en primer lugar, caso de existir norma al efecto en el Código de Comercio, este, y en defecto de tal norma, las disposiciones del Código Civil, lo cual supone una modificación del sistema de jerarquía de fuentes establecido en el artículo 2 del Código de Comercio<sup>618</sup>, puesto que este ordena que, con primacía respecto del CC se apliquen los usos de comercio. Ello no supone la primacía del CC respecto del Cco. en materia de contratos, a pesar de esta modificación del

---

<sup>617</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. en *Contratos internacionales...* Op. Cit. p.112.

<sup>618</sup>

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del Derecho común. Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

sistema de fuentes, pues siempre se aplica el Cco. con preferencia, y el CC se aplica antes que los usos de comercio, exclusivamente porque ese es el mandato de la ley mercantil, concretamente el mencionado artículo 50. Lo que realmente ocurre es que nuestro Cco. es parco en la regulación de la materia general de los contratos mercantiles, por lo que habremos de estar a lo establecido en el CC en lo que hace referencia en su Libro IV a las obligaciones y contratos, tanto en su Título I referido a las obligaciones, donde en sus diversos capítulos se regulan sus Disposiciones Generales, la naturaleza y efectos de las obligaciones, las diversas especies de obligaciones, la extinción de las mismas, su prueba; como en su Título II en el que se concretan respecto de los contratos sus disposiciones generales, los requisitos esenciales para la validez, la eficacia, la interpretación, la rescisión, y la nulidad.

La referencia que el artículo 2 del Cco hace a si mismo, hoy ha de ser entendida en un amplio sentido, comprendiendo dentro de ella a toda la legislación mercantil, habida cuenta que en los últimos tiempos se ha producido una “descodificación”, sacando del Cco. materias que tradicionalmente habían estado en el mismo, cual es el caso de la legislación cambiaria, concursal, sociedades,...

Igualmente debemos tener en cuenta que hoy, dado el fenómeno natural, especialmente en el Derecho Mercantil, por el cual la realidad va por delante de la regulación legislativa y como consecuencia de la aparición de figuras contractuales muy recientes, nos encontramos con figuras e instituciones carentes absolutamente de regulación legal específica, lo que obviamente, como estamos viendo, no ha de suponer la ausencia de regulación legal aplicable a los mismos, pero ello ocasiona que haya de ser la Jurisprudencia, cumpliendo la finalidad prevista para la misma en el artículo 1-6 del CC, de complementar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado,

establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, la que fije la regulación, delimitando las nuevas instituciones de reciente aparición en la actividad mercantil, como ocurre no solo en los contratos de impronta norteamericana, sino en otros de mucha mayor tradición mercantilista, cual es el caso del contrato de descuento, el de suministro,....<sup>619</sup>

Todo ello, siempre que consideremos a estos contratos como mercantiles, como los califica la mayoría de la doctrina, no sin posiciones discrepantes, cual es el caso de VICENT CHULIÁ<sup>620</sup>.

Igualmente la Jurisprudencia aporta un riquísimo acervo aplicable a estos contratos de transferencia de propiedad industrial en temas absolutamente necesarios al efecto, cual es el caso de la diferenciación entre propiedad intelectual y propiedad industrial.<sup>621</sup>

---

619

Según nuestro Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en sentencia núm. 1210/2000, de 22 diciembre, dictada en Recurso de Casación núm. 3483/1995, RJ 2000\10137: "Además es de señalar que nuestro sistema contractual permite la conformación de contratos atípicos que son aquellos en los que la causa, entendida como función económico-social o práctica, no responde a un esquema objetivo específicamente previsto en la ley, de tal modo que, dentro de los límites en que se admite la libertad contractual (art. 1255 CC), las partes pueden convenir a su antojo, mediante el concurso de voluntades sobre la cosa y causa del negocio (art. 1262, párr. primero, CC), la regulación de sus intereses, por lo que no resulta en absoluto desacertada la apreciación de la Sentencia de instancia en cuanto estima la existencia de «un acuerdo de voluntades de naturaleza jurídica del contrato, conforme se define y se compone en los arts. 1254 y 1261 del Código Civil, en que los actos y silencios de los contratantes tienen un significado inequívoco, que permite deducir su libre y consciente voluntad de obligarse al cumplimiento de una convenida distribución particional».

620

VICENT CHULIÁ, F.: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*. Tomo II, 3ª Edic. Barcelona 1.990, pp. 189-190

621

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 1.995, Sala de lo Civil, Recurso N° 346/1.992 (RJ 1995\4628):

“OCTAVO.- En los dos últimos motivos del recurso, cuarto y quinto, también con sede en el ordinal 5.º del artículo 1692, se invoca, de modo respectivo,

---

la infracción del artículo 1 y concordante de las Leyes de Propiedad Intelectual de 10 enero 1879 y 11 noviembre 1987, y la infracción de los artículos 45 a 47 y concordantes de la de Ley de 1879, en tanto la sentencia concede al demandante un ámbito de exclusiva sobre los cuadernos escolares impresos que excede de lo derivable de la normativa sobre propiedad intelectual, y en tanto el fallo añade unos pronunciamientos condenatorios que no están respaldados por dichos artículos 45 a 47, y en el desarrollo argumental de los susodichos motivos se razona, en síntesis, del modo siguiente: -Los demandados han sostenido la tesis negativa de todo derecho de propiedad intelectual sobre los simples cuadernos o libretas impresas para la práctica del cálculo o de la caligrafía de uso en parvularios como material que no ofrece otra cosa que unas cuentas o problemas planteados para que el educando consigne el resultado, sin el menor contenido didáctico o explicativo, por no constituir obras de autor, de carácter científico, literario o artístico, -Está claro que las Leyes sobre propiedad intelectual se refieren sólo a «obras» que sean resultado de una «creación» individualizada y personalizada, con una «paternidad» en concepto de «autor»-, -No significa que todo lo reproducido por las artes gráficas, es decir, todos los «productos» de esta industria se conviertan automáticamente en «obras» de literatura, arte o ciencia-, -Esta distinción entre simples «productos» de la industria y «obras» de creación literaria, artística o científica vale igualmente para la pintura o para el labrado de la piedra y otros materiales o para su moldeo tridimensional, etc.-, -En relación a los productos de imprenta y con referencia al artículo 1 de la Ley de 1879, un Real Orden de 21 marzo 1901 (NDL 25059), rechazó la inscripción definitiva como propiedad intelectual de unos formularios o esquelas impresas para participar defunciones, matrimonios y natalicios por considerar que para la protección en concepto de propiedad intelectual no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada, sino que debía «ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos», y se destacaba que sólo merece protección lo que es producto de la inteligencia, «circunstancia que no puede atribuirse a las fórmulas objeto del expediente, ya que su sencillez y simple confección, más que hijo de las facultades mentales del hombre, es un trabajo de sus sentidos»-, -Estas consideraciones son trasladables a los cuadernos escolares de los diversos industriales que los vienen editando y comercializando desde tiempo remoto, como material escolar de uso común y general, según muestra que obra en autos-, -La sentencia de primera instancia delimitó, con todo acierto, el posible alcance de la producción, limitándola a lo que formalmente pudiera considerarse original en cada caso de realización material de un cuaderno, para consignar que en el caso presente, la originalidad particular era tan mínima que la correlativa perspectiva de plagio quedaba enormemente limitada, pues basta «la variación de ejemplos, dibujos, colores o diseño» para que resulte una obra distinta basada en iguales ideas pedagógicas (párrafo 2.º del fundamento sexto)-, -La sentencia recurrida no respetó el contenido de la de primera instancia que pretendió inadecuadamente sólo «completar», sino que, en realidad, discrepó sustancialmente de ella, y, además, cayó en el error de suponer que el supuesto «contenido pedagógico» de una obra impresa puede ser protegible con carácter de exclusiva mediante la legislación sobre propiedad intelectual-, -En tiempo de vigencia de la Ley de 1879, Baylos, en su «tratado de Derecho Industrial», decía que la propiedad industrial sí «protege directamente ideas, soluciones, contenidos intelectuales, debidamente comunicados a la sociedad», lo que justifica la referencia que al contestar la demanda se hizo a la Ley de Patentes de 1986, en cuyo artículo 4 se excluye la patentabilidad a los métodos matemáticos y para el ejercicio de actividades intelectuales, y en sentido coincidente y con posterioridad a la

---

Ley de 1987 se pronunció Rodrigo Bercovitz en los Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual-, -En el caso presente, aparte de que el contenido pedagógico o científico de los simples cuadernos impresos sea tan mínimo como carente de originalidad, la diferencia global entre los cuadernos del actor y de los demandados es radical, tanto en lo que se refiere a sus denominaciones, como a sus demás aspectos de presentación gráfica, limitándose las imputaciones del actor a coincidencias aisladas en elementos de «contenido» que no están amparados por la legislación sobre propiedad intelectual, mientras que falta toda alegación de coincidencia formal en un solo dibujo, en una sola frase literal, etc., es decir, una sola coincidencia en la forma concreta utilizada para la exteriorización o la visualización de las ideas, sean éstas o no comunes o vulgares (motivo cuarto)-, -La sentencia recurrida establece unas declaraciones de condena que no pueden fundamentarse en base legal alguna y menos en la nueva Ley de 1987, dado que los cuadernos «Sis-Set», fueron editados con anterioridad a la misma-, -Siendo de aplicación los precitados artículos 45 a 49, las declaraciones de condena añadidas al fallo de primera instancia, carecen de fundamento legal por la doble motivación siguiente: a) Es inadmisibile cualquier pretensión de exclusiva sobre supuestos métodos o conocimientos pedagógicos, a la vez que en modo alguno puede ser objeto de propiedad intelectual la «concepción intelectual e intelectual de una materia» o la «innovación pedagógica contenida en una obra», según expresiones de la sentencia recurrida, y b) Para poder hablar de alguna posible responsabilidad es precisa la presencia de un plagio de obra ajena, que ha de recaer sobre realidades formales concretas y visibles que resulten significativas objetivamente para provocar una lesión real para el producto análogo preexistente. Teniendo a la vista los «cuadernos Rubio», los «Sis-Set» y los demás de otros editores, todos ellos para el mismo uso, con un contenido equivalente por necesidad y desprovisto de toda genialidad, resulta totalmente reñido con el buen sentido afirmar que cualquiera de los cuadernos «Sis-Set» en concreto constituya una copia o apropiación sustancial de otro cuaderno «Rubio» o de tercero, según exige el diccionario para que pueda hablarse de plagio o copia servil o que induzca a errores sobre su autenticidad, según exige la escasa Jurisprudencia sobre el tema, todo ello en plena concordancia con lo establecido por la sentencia de primera instancia.

**NOVENO.-** Siendo objeto de la propiedad intelectual «las obras científicas, literarias o artísticas que puedan darse a luz por cualquier medio», artículo 1 de la Ley 10 enero 1879, y tan amplio el concepto de «obras» que se recoge, también, en el artículo 1 del Reglamento para su ejecución, Real Decreto 3 septiembre 1880, al comprender en él «todos los que se producen y pueden publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos que se inventen en lo sucesivo», resulta incuestionable que los cuadernos pedagógicos «Rubio» merecen la calificación de «obras» a cuantos efectos se derivan de la Ley indicada, tanto más cuando no puede dejar de tenerse en cuenta que ambas sentencias, la del Juzgado y la de la Audiencia, destacan el elemento de originalidad en los Cuadernos, al decir, de modo respectivo que «la originalidad no es grande, ni en lo científico... ni en lo artístico... ni en lo literario... pero el conjunto es original en tanto realización material compleja de varios elementos» y que «la originalidad de los cuadernos del actor estriba precisamente en la estructura y en la presentación de esos conocimientos», afirmaciones una y otra que integran, desde luego, una realidad fáctica que ha quedado incólume al no haber sido combatida casacionalmente, como también lo es la relativa a que el actor inscribió su derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, no así los

Pero, es más, no olvidemos que muchos contratos de transferencia de know how son contratos sometidos a condiciones generales, con lo cual a los mismos le es aplicable la Ley de Condiciones Generales de los Contratos, Ley 7/98, que como es

---

demandados. Asimismo, es de decir que resulta totalmente irrelevante la referencia que se hace acerca de figurar excluidas de las patentes de invención «los métodos matemáticos» y «los de para ejercicio de actividades intelectuales», artículo 4.2.a) y c) de la Ley de Patentes de 20 marzo 1986 (RCL 1986\939), ya que las propiedades intelectuales e industriales se mueven en ámbitos distintos y no permiten equiparación.

DÉCIMO.- En atención a que los Cuadernos «Rubio» merecen la conceptuación de «obra» incluida en la Ley de Propiedad Intelectual y a que han accedido al Registro correspondiente, no cabe negar a su autor, de conformidad a los artículos 348 y 428 del Código Civil, el derecho a gozar y disponer de los mismos a su voluntad y explotarlos en todas las variedades reconocidas en derecho, encontrándose entre los derechos a que se extiende sus facultades dispositivas el de reproducción, recogido expresamente en los artículos 7 y 5 de la Ley de 1879 y de su Reglamento de 1880, respectivamente, así como en el 17 de la Ley de 1987, derecho el indicado que está íntimamente vinculado a la noción de exclusividad de que se habla en el motivo cuarto, la cual, significa la facultad conferida al autor para oponerse a cualesquiera otras obras que pretenden contraponerse a la suya y resulten ser una mera e íntegra reproducción de ella, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se entiende por «copia servil», en definitiva, un plagio, lo que, a su vez, nos lleva al enjuiciamiento que de ello hace la sentencia recurrida, ya que representa un punto crucial respecto a la respuesta a dar al motivo dicho y al siguiente. El examen del fundamento único de la sentencia recurrida evidencia que no contiene una declaración concreta acerca de la existencia de «plagio» en los Cuadernos «Sis-Set» pero indirectamente los incluye en esa figura pues, en varias ocasiones, alude a los «cuadernos plagiarios», ahora bien, la noción de «plagio» es, por supuesto, un juicio de valor en función de los elementos probatorios puestos en juego pero, de por sí, no entra a formar parte de una cuestión fáctica propiamente dicha, y, por tanto, permite su revisión casacional, tarea para la que es obligado acudir, en primer lugar, al puro examen comparativo entre los Cuadernos «Rubio» y los «Sis-Set» obrantes en autos, y, en segundo término, a los informes periciales practicados en los mismos, resultando de ello que a pesar de las múltiples e innegables coincidencias existentes entre unos y otros, los «Sis-Set» no pueden ser calificados de «plagio» respecto a los «Rubio», permitiendo hablar, a lo sumo, de la concurrencia de una gran semejanza, como así se estableció en la sentencia de primera instancia.

UNDECIMO.- Una vez descartada la existencia de «plagio», la consecuencia ineludible a llegar es que la protección registral de que goza el actor no le permite obtener los pronunciamientos condenatorios del suplico de su demanda. Por lo que respecta a esos pronunciamientos, es de observar que los concretos contenidos en el fallo de la sentencia recurrida no tienen acomodo estricto en la Ley de 1879, ni siquiera en el apartado dedicado a «Penalidad», artículos 45 a 49, aunque tal apartado parece estar conectado, más bien, a los supuestos de concurrencia con sanciones penales, y, por supuesto los concernientes al «cese de la actividad» y a la «retirada del comercio» y a la «indemnización» figuran comprendidos en los artículos 123, 124.1.c) y 125 de la Ley de 1987, que, ya se dijo, no era aplicable.

sabido contiene preceptos aplicables imperativamente a estos contratos, junto a preceptos que anulan el contenido contrario a ley del contrato sometido a esas condiciones generales. Es por ello que habrá de realizarse una “purga” del contrato, eliminando las cláusulas del mismo que vayan contra preceptos imperativos de la Ley o que sean anulados por disposición legal, e incorporando al contenido obligacional derivado de la relación contractual toda aquella regulación existente legalmente aplicable a estos contratos, con lo que, posiblemente el contenido del contrato que resulte eficaz podrá ser bastante distinto de aquel que aparece escrito, lo que incluso podrá provocar su nulidad total o la integración del mismo en virtud de la sustitución de la voluntad de las partes que lleve a cabo el órgano jurisdiccional que conozca de la litis que se suscite como consecuencia de la relación contractual.

Contra el principio espiritualista del artículo 51 del Cco.<sup>622</sup>, si bien dentro de las excepciones que prevé el artículo 52 del mismo<sup>623</sup>, la Ley de Patentes, en su artículo 74-

---

622

Serán válidos y producirán obligación y acción en Juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.

La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.

623

Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:

- Los contratos que, con arreglo a este Código o a las Leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.
- Los contratos celebrados en país extranjero en que la Ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la Ley española.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en Juicio.

2<sup>624</sup> dispone que los contratos de cesión y licencia deberán constar por escrito para que sean válidos. La razón del legislador es evidente por el pretendido control de las transmisiones de conocimientos tecnológicos, sin perjuicio de la seguridad que ello comporta en el mercado. Esta exigencia también se necesita en Francia y en el Reino Unido<sup>625</sup>. Pero, en mi opinión, la razón fundamental, prácticamente concuerda con la precisa constancia escrita para el posible acceso al Registro, que, de otra forma sería inviable, o muy difícil. Al venir la forma condicionada por la inscripción registral, es obvio que el contenido escrito del contrato deberá expresar todas las menciones exigidas para la inscripción del mismo, lo que posibilitará su eficacia frente a terceros, ya que, si no se inscribe, el contrato será válido entre las partes que lo han celebrado y sus herederos<sup>626</sup>, pero no frente a terceros, porque estos no han tenido la posibilidad de conocerlo, posibilidad que sí existe cuando consta en un Registro cuyo acceso es público, en virtud del principio de publicidad formal y material en sentido positivo.

---

624

Artículo 74.

1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.

625

Artículo L.613-8 "in fine" de la Ley de 1.992 relativa al Código de la Propiedad Industrial, en Francia. En el Reino Unido, conforme al artículo 30.6) de la Ley de Patentes de 1.977, reformada por la Ley de 1.998.

626

Artículo 1257 del Código Civil

Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.

Es por ello que los contratos de cesión o licencia de know-how no necesitan de forma escrita como presupuesto para su validez<sup>627</sup>, si bien, realmente, en la inmensa mayoría de los casos, en todos los que conozco, por no decir que en todos, estos contratos constan por escrito, como medio de obtención de certeza, seguridad y facilidad probatoria de su contenido en caso de discrepancia.

Ahora bien, en aquellos países en los que existe férreo control de la importación de tecnología, estos contratos han de constar necesariamente por escrito, para que puedan ser aprobados, aunque el ordenamiento en general no exija esa solemnidad. En el caso de Alemania y Suiza, si los contratos de cesión o licencia contienen cláusulas restrictivas de la libre competencia, han de constar, para su validez y eficacia, por escrito, aunque por el tipo de contrato, independientemente de las citadas cláusulas, la norma general no lo exija.<sup>628</sup>

Pero no podemos terminar este apartado sin tener en cuenta, necesariamente, la proliferación de medidas particulares estatales que son aplicables en cuanto que se refieren, no solo a protección de la defensa de la competencia, sino, más, si cabe, a control de importaciones y exportaciones de tecnología. Lógicamente se trata de disposiciones de carácter peculiar de cada estado, pero a pesar de ello, suelen presentar rasgos coincidentes. Son normas materiales imperativas, de intervención desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, que influyen en la uniformidad de los contratos de transferencia de Know-how sobre cuestiones de indudable trascendencia en

---

<sup>627</sup>

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Op. Cit., Págs. 157 y ss.

<sup>628</sup>

GWB y artículo 14.1 Bundesgesetz ubre Kartelle und ähnliche Organisationen suiza de 20-12-1.985

los mismos: pactos de exclusiva y/o de exclusión por protección territorial, prohibiciones de competencia, restricciones cuantitativas, establecimiento de precios de venta, que en esta materia tienen especial trascendencia en cuanto que pueden configurarse como determinantes para la fijación del precio del contrato de transferencia de Know-how, y muy especialmente por la necesidad de obtener licencias administrativas para el buen fin de los contratos, que en muchas ocasiones trasciende en la conveniencia de fijar cláusulas suspensivas de la eficacia del contrato hasta tanto se cuente con las licencias necesarias en cada caso.

## **B) CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.-**

Hemos de advertir, con carácter previo a cualquier otra consideración, que no va a ser objeto de este estudio la situación existente al respecto en el ámbito internacional,<sup>629</sup> especialmente por existir trabajos extraordinariamente meritorios al respecto que se tornan insuperables para el que suscribe y con escasas posibilidades de aportación personal. Aunque, con sinceridad, ello también ocurre con los demás trabajos estudiados

---

629

Según DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. en *Contratos internacionales...* Op. Cit. p.101: "En el panorama comparado es común que los textos legales sobre derechos de propiedad industrial se limiten a proclamar la transmisibilidad de estos bienes y, a lo sumo, a establecer ciertas cuestiones básicas relativas a la explotación contractual de los derechos de propiedad industrial protegidos en ese territorio: requisitos de forma, acceso a registros públicos y eficacia frente a terceros y, en algunas ocasiones, la legitimación del licenciataria para ejercitar acciones por violación de la patente. Este planteamiento se refleja en el Reglamento (CE) núm. 40/94, de 20 de Diciembre de 1.993, sobre marca comunitaria (DOCE 1994 L 11/1), artículos 17 a 24; Convenio sobre Patente Comunitaria, (incluido en el Acuerdo sobre patentes comunitarias celebrado en Luxemburgo el 15 de Diciembre de 1.989 - DOCE 1.989 L 401/1), artículos 39 a 44; y en la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario, artículos 30 a 36. En la misma obra, página 102, el autor se refiere a la regulación legal en los textos legales de diversos países: Alemania, Bélgica, Austria, Reino Unido, Francia, Italia,...

relacionados con la materia objeto de estudio, si bien es cierto que con ellos la dosis de atrevimiento, y consecuentemente, aportación personal, por mi parte ha sido superior.

Bien es cierto que los criterios que se pueden utilizar para la clasificación a nivel internacional son válidos prescindiendo de esa circunstancia interestatal, que hace referencia especialmente a los sujetos que contratan pero no a la esencia del contrato, que es válida para sujetos pertenecientes al mismo Estado.

Hemos de tener siempre subyacente la idea, con base real, de que, en muchas ocasiones, el objeto del know-how podría ir incluido en la descripción de una patente si esta fuera pormenorizada exhaustivamente. Ahora, bien, en ocasiones, el titular de la patente se “reserva” conocimientos que son necesarios o convenientes para la explotación de la patente para su transmisión en modo separado de la propia patente<sup>630</sup>.

La transmisión puede producirse en el seno de un contrato, independiente de cualquier otro, o como cláusula o suma de cláusulas insertas en otro contrato más amplio.

El supuesto normal que se plantea es que la transferencia de know how vaya inserta en un contrato más amplio, fundamentalmente en el marco de una colaboración empresarial. Frecuentemente irá en un contrato de franquicia o en un contrato en el que las empresas contratantes van a tener un objetivo común cual es la obtención de beneficios mediante la aportación de los conocimientos tecnológicos que implica el uso

---

630

Para GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección*. Op. Cit. Pág. 138: “Podría objetarse que el inventor que no incluye la descripción del know-how en su solicitud de patente obra fraudulentamente, porque intenta reservarse esos conocimientos indispensables para la explotación de la invención, y que, por tanto, la importancia del know-how disminuiría si se obliga a una descripción totalmente minuciosa de la invención en la solicitud de la patente.”

del know how.

En definitiva, la licencia o cesión del secreto industrial o empresarial puede ser contenido principal o accesorio de un contrato.

Según nuestro Tribunal Supremo<sup>631</sup>: “... *En reiteradas sentencias de esta Sala (como la de 2 de abril de 2002 [RJ 2002\3546]) hemos precisado que el know-how puede transmitirse de dos maneras:*

*A) Mediante el contrato de licencia de know-how que es, según la doctrina dominante, un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del know-how licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatarío o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciatarío, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del know-how licenciado; y*

*B) El contrato de cesión de know-how que es un negocio jurídico por el que el cedente, titular del know-how cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie.*

*Los matices diferenciales de uno y otro contrato radican en la posición ocupada por el titular transmitente respecto a los conocimientos (técnicos industriales o comerciales de carácter secreto) licenciados o cedidos: en el contrato de licencia, el licenciante no*

---

631

Sentencia de 30-5-2-002, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo (RJ 2002\6428).

*pierde la titularidad del know-how, ni la posibilidad de en cierto modo explotarlo sin perjuicio de las restricciones asumidas a través de pactos que limiten su utilización a determinadas aplicaciones de entre todas las que en teoría son posibles. En el contrato de cesión del uso, el cedente se desprende definitivamente de la titularidad del know-how cedido, no pudiendo explotarlo mientras no se divulgue y pierda su carácter secreto...”*

Su proliferación es cada vez más importante, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, como mecanismo de adquisición de mecanismos que permiten la actuación competitiva de la empresa, el crecimiento económico, el aumento de ingresos y la disminución de gastos. Hemos de tener en cuenta que los costes de investigación tecnológica tienen especial trascendencia en el ámbito de la empresa y todas las empresas no disponen de recursos económicos o financieros suficientes para hacer frente a esa inversión, motivo por el que en ocasiones les resulta más rentable la adquisición de la tecnología y los procedimientos industriales y comerciales obtenidos por primera vez por otras empresas.

Desde el punto de vista de la empresa transmitente, ésta fundamentalmente ha de optar por transmitir su know how para que sea explotado por otra empresa independientemente de los resultados de esta, o por establecer un régimen de colaboración con esa empresa haciéndose partícipe de los resultados “joint venture”, o, incluso insertándose en esa empresa o creando una nueva fruto de esa colaboración.

Discernir u optar por uno u otro sistema dependerá de múltiples factores, en la mayoría de los casos ajenos los más importantes a consideraciones legales y referidos a política económica de cada empresa, o incluso simplemente a cálculos de rentabilidad u oportunidades coyunturales dependiendo de políticas de mercado y su distribución.

Pero la opción elegida también tendrá en cuenta las situaciones jurídicas que conlleve y especialmente el nivel de protección en que quede la empresa transmitente.

Realizar un esquema de las diversas modalidades de transmisión del know how es harto difícil, ya que no existe una regulación legal de esa modalidad contractual, realizándose fundamentalmente por medio de contratos atípicos que utilizan o incluyen extremos de diversas figuras jurídicas, unas típicas y otras, atípicas<sup>632</sup>. Ello, como ha puesto de manifiesto VICENT CHULIÁ<sup>633</sup>, permite que esos modelos contractuales se utilicen en diversos países con ordenamientos jurídicos distintos, lo que es uno de los medios de unificación del Derecho Mercantil a nivel internacional.

La clasificación de los contratos ha de partir de su objeto y contenido, con distinción entre los contratos de cesión y los de licencia. Entendiendo por cesión la transmisión plena del bien inmaterial y por licencia la transmisión limitada, relativa solo al ejercicio de ciertas facultades derivadas de la titularidad del bien inmaterial.

La doctrina ha delimitado claramente la contraposición de la licencia respecto de la cesión<sup>634</sup>, lo que no ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de 30-5-02<sup>635</sup>, en la que admite la existencia de un contrato mixto de licencia y cesión de know-

---

<sup>632</sup>

De las modalidades contractuales en el ámbito internacional hace un amplio estudio DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. en *Contratos internacionales...* Op. Cit. pp. 54 a 99.

<sup>633</sup>

VICENT CHULIÁ, F.: *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Op. Cit., p. 48

<sup>634</sup>

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Op. Cit. Págs. 69 y ss. Del mismo autor: *Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: régimen jurídico*, en *Estudios sobre Marcas*, Edito. Comares, Granada, 1995, Pág. 210.

<sup>635</sup>

RJ 2002/6428

how, lo que ha levantado voces en contra<sup>636</sup>, en el sentido de que el know-how se cede o se licencia, pero no las dos operaciones al mismo tiempo, ya que eso sería lo mismo que realizar un contrato mixto de compraventa y arrendamiento.

Desde ese inicio, habrá de distinguirse entre contratos que tienen por objeto una sola categoría de bienes inmateriales, respecto de aquellos que hacen su objeto diversos tipos de estos bienes, cual es el caso de los contratos de cesión o licencia mixta, con especial referencia a los contratos de cesión y licencia recíproca.

También pueden distinguirse los contratos que incluyen negocios diversos (franquicia, ingeniería,...), o constituyen contratos de colaboración empresarial de diversa índole (joint venture).

En estos contratos complejos cabría plantearse si estamos ante un solo contrato, o ante contratos unidos o vinculados.

Optamos por entender que existe un solo contrato, por varias razones. En primer lugar, porque existe una sola causa, elemento esencial del contrato, la causa son los distintos, varios, pactos unidos. Muchos de estos contratos son contratos de adhesión, sometidos a condiciones generales, en los que puede suscitarse la integración judicial del mismo, o la nulidad de todo su contenido cuando las partes que son declaradas nulas del contrato le hacen perder su configuración inicial.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta la onerosidad de los contratos, el sinalagma que implican que hace que prestaciones de una de las partes tengan su contraprestación, en equivalencia, por la otra parte. Todo ello hace muy difícil

---

636

GARCÍA HEREDIA, A.: *El know-how en los convenios de doble imposición: El caso del Opel Corsa*. Op. Cit., Pág. 30

desvincular, separar partes de cada contrato aunque este sea complejo, más cuando, como frecuentemente ocurre, la legislación va siempre detrás de las prácticas negociales entre las partes, prácticas que obedecen a la conveniencia de satisfacer necesidades de cada empresa en un momento determinado, configurando un marco de contraprestaciones recíprocas acorde con la realidad y posibilidades de cada empresa, no de marcos legislativos o doctrinales estancos. Es por ello que podemos incluir estos contratos dentro del marco doctrina de los contratos mixtos, aunque los elementos combinados no estén en pie de igualdad.

En base a ello, y con especificación respecto del objeto de este trabajo, independientemente de otros derechos de propiedad industrial, hemos de ver las siguientes categorías.

### **C) CESIÓN DE KNOW HOW:**

La cesión supone la transmisión plena. El cesionario se coloca en la posición del cedente en cuanto a la explotación del know how, a cambio de un precio u otra contraprestación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-02<sup>637</sup>, define el contrato de cesión del siguiente modo: El contrato de cesión de know-how es un negocio jurídico por el que el cedente, titular del know-how cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento, quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie.

---

<sup>637</sup>

RJ 2002/6428

Para distinguir el contrato de cesión respecto del de licencia hemos de atender a los matices diferenciales de uno y otro contrato radican en la posición ocupada por el titular transmitente respecto a los conocimientos (técnicos industriales o comerciales de carácter secreto) licenciados o cedidos: en el contrato de licencia, el licenciante no pierde la titularidad del know-how, ni la posibilidad de en cierto modo explotarlo sin perjuicio de las restricciones asumidas a través de pactos que limiten su utilización a determinadas aplicaciones de entre todas las que en teoría son posibles. En el contrato de cesión del uso, el cedente se desprende definitivamente de la titularidad del know-how cedido, no pudiendo explotarlo mientras no se divulgue y pierda su carácter secreto.

A diferencia de lo que ocurre cuando se transmiten otros derechos de propiedad industrial, cuando el objeto del contrato es el know how, no existe ese título concedido por el Estado que, entre otras circunstancias, facilita la traditio del objeto del contrato, que es mucho mas problemática en este caso por la heterogeneidad del know how, ya que lo que se transmite es la exclusividad fáctica del uso del know-how, dado su carácter secreto, por lo que incluso cabe plantearse si es posible la transmisión plena del know how, es decir la cesión.

La mayoría de la doctrina se pronuncia afirmativamente en cuanto a esta posibilidad<sup>638</sup> de que el cesionario sea titular del know how en la misma posición del cedente.

---

638

GÓMEZ SEGADÉ, J.A.: *El secreto...*, *Op. Cit.* P.153; HERNÁNDEZ MARTÍ, J.: *Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto know how*, RGD, año XLIV, 1.988, pp.839-851; MASSAGUER FUENTES, J.: *El contrato...* *Op. Cit.* Pp.69.70; y PÉREZ SANTOS, J.: *El contrato de know how*. J. Bisbal y C. Viladás (dirs.) *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia*.- Ariel, 1.990, Barcelona. Pág. 191.

Si se transmite el know how ello implica que el cedente ya no puede hacer uso del mismo, porque lo ha transmitido, cede su propiedad, pero ello en la realidad, de hecho no es así, ya que el cedente sigue conservando esos conocimientos, salvo que los mismos vayan insertos en un soporte físico concreto, en cuyo caso, por la inexistencia de legislación concreta específica, será de aplicación lo establecido en el artículo 1.464, en relación con el 1.462, ambos del Código Civil<sup>639</sup>, es decir la suscripción de la escritura pública (si se produce) conllevará la entrega. Si no hay escritura se entiende efectuada la traditio por el uso del know how que haga el cesionario con conocimiento y consentimiento del cedente<sup>640</sup>, siendo de aplicación en esta materia todo lo establecido en cuanto al cumplimiento de las obligaciones mercantiles y la validez como entrega de la cosa de la puesta a disposición de la misma para el adquirente.

Pero, qué ocurre en el caso de que no se especifique en el contrato la obligación de no divulgación o de no uso por el cedente. Habrá de entenderse, que dado que estamos ante un contrato de cesión, que ello es consecuencia de la propia naturaleza del contrato de cesión, a tenor del artículo 1.258 del Código Civil<sup>641</sup>, conforme al cual los

---

639

Artículo 1.464 CC: Respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación, se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo comprador, consintiéndolo el vendedor.

Artículo 1.462 CC: Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.

640

PÉREZ SANTOS, J.: *El contrato...* Op. Cit. P. 191.

641

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P.71; y sus referencias a PÉREZ SANTOS J.:*El contrato...*Op. cit. P. 191 y A. TROLLER: *The legal protection ok know how. General Report.* H. Cohen Jehoram (ed.), *The*

contratos obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y la ley.

Ahora bien, como estamos ante una cesión, ello implica que el cedente se compromete a no utilizar el mismo el know how ni a divulgarlo a tercero, a lo que se obligará mediante cláusula inserta en el contrato. La segunda parte no debe provocar problema, pues coinciden los intereses de cedente y cesionario, pero sí la primera, dado el objeto del contrato, y el hecho de que el cedente haya llegado a esos conocimientos precisamente por aplicarlos a su actividad empresarial, lo que da lugar a su conveniencia o necesidad de seguir utilizándolos, motivo por el que no son frecuentes los contratos de cesión, en beneficio de los contratos de licencia. Aunque hemos de precisar que esa problemática tiene vías de solución, entre otras, la cesión y que el cesionario otorgue licencia a favor del primitivo cedente.

Uno de los problemas que implican estos contratos, como todo el objeto del know how, es que el adquirente, dada la esencia de secreto del know how, desconoce qué es lo que adquiere y, por otra parte, la adquisición por el cesionario implica que el cedente se obliga al mantenimiento del secreto objeto del contrato.

Por otra parte, en estos contratos no se puede hablar de territorialidad en el mismo sentido que en los derechos de propiedad industrial que se basan en un título concedido por el Estado, ya que en este caso no existe y el conocimiento que implica el know how no está circunscrito a un ámbito territorial concreto, salvo que así se especifique concretamente en el contrato.

---

*protection of know how in 13 Countries (Report to the VIIIth Congress of Comparative Law. Pescara 1.970, Kluwer, Deventer, 1.972, p. 162.*

**D) CONTENIDO CONTRACTUAL TÍPICO.-** No podemos menos que dejar constancia, aunque parezca una obviedad, que el contenido de cada contrato de cesión o de licencia va a depender de las necesidades, conveniencias o circunstancias que en cada caso aparezcan a transmitente y adquirente, habida cuenta de la inexistencia de un contenido mínimo establecido al efecto, por lo que influyen en el contrato infinidad de factores, junto a la peculiaridad que puede implicar la especialidad del objeto del contrato.

Sin perjuicio de ello, podemos afirmar que hay un contenido mínimo, si bien no fijado legalmente, pero peculiar en todos estos contratos.<sup>642</sup>

En el ámbito comunitario, hemos de tener en cuenta que el artículo 81,1 y 2 del TCE dispone que aquellos acuerdos, entre los que, lógicamente están los contratos, y decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que violan el principio de libertad de competencia en la Unión Europea, serán considerados nulos<sup>643</sup>.

---

642

DE MIGUEL ASENSIO, *Op. Cit.* Pág. 135:"... la heterogénea configuración de los contratos no impide apreciar cierta uniformidad en las categorías de cuestiones incluidas normalmente en su clausulado, en particular si la atención se centra en los acuerdos cuyo contenido principal es la concesión de licencias de tecnología (patente y know-how).

643

Artículo 81 TCE.:

"1.- Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

- a) fijar directamente o indirectamente los precios de compra o de venta y otras condiciones de transacción;
  - b) Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
  - c) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
  - d) Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
  - e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza, o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán

Si el contrato no contiene acuerdos de este tipo, no hay que hacer nada al respecto, pero, si el acuerdo contiene algún tipo de restricción a la competencia que no está permitido por el Reglamento 240/96 de la Comisión de 31-1-96, pero que tampoco se encuentra prohibido expresamente, para beneficiarse de la exención del artículo 81,3 del TCE debe remitirse ese acuerdo a la Comisión, que si en un plazo máximo de 6 meses no se opone a este contrato, se entiende autorizado tácitamente.

En lo que afecta a nuestro ordenamiento jurídico deberán aparecer bien configurados los elementos de todo contrato: Consentimiento, objeto y causa<sup>644</sup>.

La especialidad podría venir en cuanto al objeto, pero nuestro Código Civil tiene un concepto amplio de los posibles objetos del contrato.<sup>645</sup>

---

nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;
- cualquier decisión o categoría de decisiones de empresas;
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
  - a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
  - b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate".

644

Artículo 1261 del Código Civil.

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

- Consentimiento de los contratantes.
- Objeto cierto que sea materia del contrato.
- Causa de la obligación que se establezca.

645

Artículo 1271 del Código Civil.

Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal y otras disposiciones particionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1056.

La primera especialidad que rodea este tipo de contratos se encuentra precisamente en la fase de su negociación, motivada por el carácter secreto de lo que va a constituir el objeto del contrato, pero ese carácter de secreto, lógicamente no puede impedir que los contratantes puedan conocer ese objeto secreto antes de la celebración del contrato, precisamente para poder discernir sobre la celebración o no del contrato. Ello implica obligaciones para las partes incluso antes de la celebración del contrato, derivadas del respeto de ese secreto, y de la confidencialidad de su contenido, lo que se suele hacer mediante un acuerdo previo exclusivamente a esos efectos. Pero, en la realidad, normalmente estos contratos se celebran por personas jurídicas, las cuales actúan por medio de representantes, personas físicas, o incluso con la intervención de otras personas físicas, empleados o colaboradores, como es el caso de los profesionales independientes ligados a los contratantes por contratos de arrendamiento de servicios (cual es el caso de los abogados). Todos ellos deben suscribir previamente acuerdos en los que asuman su obligación de confidencialidad y no utilización de aquello que conozcan con motivo de la gestión de la celebración futura del contrato. Estos acuerdos, para su real efectividad prevén que el incumplimiento de la obligación de secreto y confidencialidad ocasionará el abono de una cuantiosa indemnización, como cláusula penal permitida por nuestro Código de Comercio<sup>646</sup>.

Como ocurre normalmente en todo tipo de contratos, aunque no aparezca

---

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.

646

Artículo 56.

En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliera, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario.

especificado por norma alguna de carácter general, el contrato suele ir nominado por las partes que lo suscriben, si bien hemos de recordar que los contratos no son lo que las partes afirman que son, sino aquello que se deriva del contenido del mismo, y su encaje legal, siendo la nominación del contrato obviamente revisable, determinable por nuestros órganos jurisdiccionales, a la vista de las cuestiones que se deriven de la interpretación o del cumplimiento del contrato.

Inmediatamente habrán de consignarse el lugar y la fecha de celebración, cuestiones que pueden ser determinantes del fuero territorial, de la competencia territorial para conocer del litigio derivado de ese contrato<sup>647</sup>.

---

647

La Ley de Enjuiciamiento Civil vigente dispone al efecto:

Artículo 51. Fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad.

1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

2. Los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.

Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

- ....
- En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.
- En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.
- En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.

La fecha del contrato puede ser determinante para la validez del mismo, habida cuenta de que a esa fecha habrá de determinarse la capacidad de las partes para contratar, lo que puede plantear problemas en los supuestos de minoría de edad, o capacidad necesitada de intervención de terceros cual es el caso del procedimiento concursal.

Es conveniente la determinación del domicilio de cada una de las partes del contrato, de forma que las comunicaciones derivadas o consecuencia del mismo sean válidas siempre que se remitan al lugar fijado en el contrato, salvo que el mismo se haya modificado posteriormente y se haya puesto en conocimiento de las otras partes contratantes, siendo trascendental en este punto la concreción de si se ha cumplido la obligación de notificación con la emisión de la comunicación, o si se requiere el conocimiento de la misma por el receptor.

---

.....

Artículo 53. Competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados.

1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente.

2. Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Artículo 54. Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial

1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1 y 4 a 15 del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.

2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.

3. La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.

Inmediatamente después se expresará en el contrato el carácter en el que intervienen las personas físicas que suscriben el contrato, es decir, si lo hacen en nombre propio o en nombre de otra persona física o, como hemos dicho, normalmente, jurídica, dejando consignadas las razones que le autorizan a suscribir el contrato, es decir si es en calidad de administrador o representante legal de la persona jurídica, si es apoderado, con poder general al efecto, o particular para ese contrato. En algunas ocasiones, siempre es conveniente, se anexa al contrato el documento, o copia del mismo, del que deriva la representación con la que actúa/n la/s persona/s física/s.

Se consigna la voluntad de las partes, el consentimiento de las partes para la celebración del contrato, haciendo una breve referencia a cual es el objeto del mismo, que se determinará con mayor detalle en las estipulaciones del contrato, que se transcriben seguidamente. Pero, en esta fase expositiva del contrato, que incluso se suele denominar así, se fijan las bases a las que se van a aplicar las estipulaciones, y, consecuentemente se describe el objeto del contrato, aunque dada la peculiaridad, en cuanto objeto del know-how, hemos de reconocer que ello plantea dificultades en muchas ocasiones, pero es necesario hacer la referencia lo más omnicomprendensiva posible. Obviamente cuando el objeto del contrato es también inmaterial pero ha tenido acceso a Registros Públicos donde ha de hacerse una descripción de su contenido es mucho más fácil la labor de creación contractual, o más simple cuando se hace por referencia al título inscrito. A todo ello hemos de unir el carácter secreto del know-how, aunque también es cierto y en ello profundizaremos en otro punto de este trabajo, no existe tal secreto sino que se trata de un know-how que solo se pone de manifiesto con la operativa propia a la que se refiere, pudiendo abarcar incluso todo el funcionamiento de la empresa.

Por tanto, deberemos “exponer” en el contrato cuál es el objeto del mismo, con todos los datos posibles al efecto para su correcta delimitación, si bien con una observación trascendente, cual es que esas afirmaciones proceden exclusivamente de la parte transmitente, que es quien conoce con detalle el contenido del know-how, y por lo tanto esa parte será la responsable de la veracidad de ese contenido, pudiendo dar lugar, en el caso de no ser ciertas a la responsabilidad contractual correspondiente o a la nulidad del contrato por carencia de objeto o por error en el mismo, conforme a los artículos 1.300 y siguientes del Código Civil<sup>648</sup>, aplicables a tenor de lo establecido en el artículo 50 del Código de Comercio<sup>649</sup>.

Ahora bien, conforme al artículo 1.305 del Código Civil, cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia del

---

648

Artículo 1300.  
Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.

Artículo 1301.  
La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubieren cesado. En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Cuando la acción se refiere a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieron de la tutela. Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.

649

Artículo 50.  
Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en Leyes especiales por las reglas generales del Derecho común.

contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta. Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido.

Hemos de tener en cuenta que el contenido del know-how es secreto, pero ese secreto desaparece cuando es transmitido, lo que puede plantear la circunstancia de discutirse posteriormente si realmente era secreto o no el know-how, por lo que puede ser conveniente dejar constancia en el contrato de que las partes convienen en ese carácter de secreto del know-how, para evitar posteriores reclamaciones por ausencia del mismo.

Si el objeto del contrato figura incorporado a algún Registro se hará especial mención a él, del mismo modo que se expresará, deberá de expresarse, el título en virtud del cual se ha adquirido el objeto del contrato, que en el caso del know-how suele ser por la propia experiencia del cedente o licenciante.

Incluso en esta fase expositiva del contrato, (en otras al final, o como anexo), dado el exacerbado tecnicismo de la materia, suele incluirse una relación de definiciones de términos que se van a utilizar en el contrato, de modo similar a como ocurre en otros contratos también técnicos como es el caso del contrato de seguro. Si para los algo introducidos en la materia, presentan amplias dificultades los contenidos de expresiones tales como know-how, licenciante, licenciataria, cedente, cesionario, ..., es lógico que más sufran esas dificultades los ajenos a la materia, pero que han de conocerla para que su consentimiento sea válido.

También se suelen dedicar anexos, a una detallada descripción del objeto del contrato.

Es más que conveniente, necesario, fijar en el contrato el modo y el tiempo en el que se va a hacer llegar al adquirente (cesionario o licenciatario) el contenido del know-how, haciendo referencia a los medios donde está fijado el know-how: planos, informes, descripciones, procesos, ...

Igualmente se especificará si el transmitente asume o no la obligación de asistencia técnica del adquirente, incluida o no la formación de su personal, y la inspección temporal de la actividad, determinando si esta asistencia técnica es retribuida o no y la forma de retribución.

Se suele establecer asimismo la obligación o garantía del transmitente frente al adquirente del goce pacífico por parte de este del objeto del contrato, a cuyos efectos obviamente cuando estemos ante conocimientos secretos implicará la obligación del mantenimiento de tal carácter secreto.

En mi opinión, sin perjuicio de que todo el contenido que menciono, esas cláusulas, son convenientes o necesarias, el punto primordial de la cuestión estará en determinar en el contrato la garantía por parte del transmitente de que el objeto del contrato, bien utilizado, va a producir los efectos requeridos. Es cierto que si el objeto del contrato no responde a lo ofertado o al contenido que del mismo se especifica en el contrato, el adquirente va a poder oponerse a cumplir sus obligaciones por medio de la “exceptio non adimpleti contractus” o la “exceptio non rite adimpleti contractus”, con el contenido que jurisprudencialmente se ha venido determinando.<sup>650</sup>

---

<sup>650</sup> Sentencia del Tribunal Supremo Nº 1.037/2.003, de la Sala de lo Civil, Sección Única de 11-11-2.003 (RJ 2003\8290)

“...Debe recordarse, al respecto, que ante el silencio sobre el particular del artículo 1184 del Código Civil, una serie de resoluciones de esta Sala ha llegado a soluciones como la aplicada por el Tribunal de apelación, a partir de un doble argumento: En primer lugar, porque ni en la letra ni en el espíritu del artículo 1124 de dicho cuerpo legal aparece como requisito para el ejercicio de las facultades que el precepto concede al acreedor que el

Pero, también es cierto, que ello incluso puede producir mayores daños que los que se circunscriben al abono de la prestación económica del adquirente, por lo que es correcto hacer la previsión de las consecuencias de todo ello, tanto por daño emergente como por lucro cesante.

Pero no podemos olvidar que el know-how puede tener a veces un contenido "etéreo". ¿Cómo determinamos si los resultados no apetecidos son consecuencia de defecto en el know-how o de defecto en la actuación del cesionario o licenciario? Se suele hacer al efecto una previsión de los resultados sin la existencia del know-how para compararlos con las consecuencias de este, pero en esa materia nos detendremos más

---

incumplimiento del deudor haya obedecido a una voluntad deliberadamente rebelde del mismo, bastando para la aplicación de sus normas que, realmente se haya frustrado el contrato para la otra parte. En segundo término, porque ha de procurarse la equivalencia de las prestaciones, atendiendo a las exigencias de la buena fe, a la que expresamente remite el artículo 1258 del Código Civil para determinar el alcance -más allá de lo expresamente pactado- de las obligaciones de los contratantes..."

En el mismo sentido la sentencia, también del TS de 29-11-2.003 (RJ 2003\7951) núm. 997/2003 (Sala de lo Civil, Sección Unica), en Recurso de Casación núm. 4196/1997, que afirma: "De lo anterior se desprende claramente que la tesis de la sentencia recurrida es absolutamente correcta, y que se atiene perfectamente a la doctrina jurisprudencial emanada de las sentencias de esta Sala, que establece que no es posible jurídicamente pretender ejercitar conjunta o separadamente la acción resolutoria y la de cumplimiento de contrato por ser contradictorias o incompatibles entre sí, aunque sí puede hacerse alternativamente o subsidiariamente, la resolutoria, después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resulta imposible -por todas la sentencia de 17 de enero de 2000 (RJ 2000\67), que es un epítome de otras anteriores-. En concreto dicha resolución dice: «ahora bien, tanto en los supuestos generales del artículo 1124 como en el específico de 1504, lo que no es posible jurídicamente es pretender a la vez las dos cosas, es decir, ejercitar conjunta o separadamente la acción resolutoria y la de cumplimiento del contrato por ser contradictorias o incompatibles entre sí, aunque sí pueda hacerse alternativa o subsidiariamente o la resolutoria, después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resulta imposible y debiéndose entender que a efectos de lo señalado el contrato es único y no puede escindirse en partes distintas, así en el de compraventa en que el pago del precio debe hacerse en varios plazos no es posible jurídicamente por el impago de unos reclamar su abono y por el de otro la resolución a la vez, por las mismas razones antedichas de ser contradictorias las acciones y no poderse acumular ni separada ni conjuntamente, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 154-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEG 1881\1)."

al hablar del caso EMASAGRA S.A.

¿Cómo se fija el precio de la cesión o la licencia? Aquí las respuestas son infinitas, pues caben todas las fórmulas. Quizás la más segura, sobre todo para el adquirente sea aquella en la que el precio de la adquisición venga determinado por el nivel de resultados. También nos detendremos en ello al hablar del caso EMASAGRA S.A.

Evidentemente que el precio puede ser fijado cerrado, globalmente al tiempo de la contratación, sin tener en cuenta los resultados futuros, bien sea en dinero, bien sea en productos fabricados por el cesionario o licenciatario, o incluso mediante concesiones recíprocas de licencias.<sup>651</sup>

Si es el precio una cifra global prefijada, no hay impedimento para que el abono sea aplazado, lo cual “garantizará” al adquirente para ir conociendo la evolución de su aplicación del know-how y poder oponerse a cumplir las prestaciones económicas que resten si concurre la inhabilidad total o parcial del objeto de la cesión o la licencia. Tampoco hay inconveniente en que la cuantía de cada uno de los plazos a abonar dependa de los resultados obtenidos como consecuencia de la explotación del know-how.

Pero tampoco hay objeción a que la fijación del precio o del importe de los plazos a abonar del mismo sean determinados de una forma mixta. Es decir, una cantidad fija y otra dependiendo de los resultados.

Pueden insertarse en el contrato cláusulas relativas a los límites de la explotación por parte del adquirente del know-how, con finalidades tan diversas como puede ser la de no agotar el mercado.

---

<sup>651</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. Pág. 139.

También se puede contemplar la existencia de una calidad mínima en los productos elaborados con la utilización del know-how, para evitar un deterioro de la imagen comercial.

Podemos incluir también como contenido contractual la obligación por parte del adquirente de que los productos elaborados o los servicios prestados utilizando el know-how, deban especificar al público la utilización de ese know-how, o que se hayan de respetar los modos de presentación de los productos del transmitente.

Obviamente, no cabrá pactar límites en los precios, ya que ello puede ir contra las normas que regulan la libre competencia y su defensa.

Al par de lo manifestado anteriormente respecto del carácter secreto del know-how, es frecuente la inserción de estipulaciones contractuales que obliguen a la confidencialidad del know-how, ya que su conocimiento puede perjudicar al transmitente, especialmente en el caso de que siga utilizándolo él. Pero, todas estas obligaciones, como expondremos igualmente para las licencias, para que realmente sean efectivas y no se diluya su eficacia por procedimientos judiciales largos o dificultades de prueba de los daños y perjuicios ocasionados, deben llevar unidas cláusulas penales donde se determine la cuantificación pactada de la indemnización de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento.

No podemos olvidar nunca el objeto de estos contratos: el know-how. La unión del objeto a los conocimientos tecnológicos existentes en cada momento, porque olvidar ello puede suponer perder la conciencia de que la técnica y los conocimientos tecnológicos evolucionan, que el know-how evoluciona, lo que se hace más patente en el caso de que la duración del contrato se larga o cuando se produce la transmisión definitiva. Es por ello que se suelen incluir en estos contratos la obligación de actualización permanente del

know-how, incorporando al mismo las mejoras o desarrollos tecnológicos producidos.

En el caso de que el contrato tenga una trascendencia o ámbito internacional, en definitiva que las partes contratantes se rijan por distintos ordenamientos jurídicos, sin perjuicio de la remisión a lo que más adelante expondremos respecto de la transferencia de tecnología a nivel internacional, es muy conveniente que en el contrato las partes elijan el ordenamiento jurídico rector por el que se van a regir las relaciones entre las partes en defecto de pacto expreso en el contrato respecto de esa materia controvertida, es lo que se denomina el ejercicio de la autonomía conflictual.

Junto a estas cláusulas específicas de los contratos que tienen por objeto know-how, obviamente en ellos se recogen las cláusulas normales de todo tipo de contratos, independientemente de la peculiaridad del objeto de los mismos.

Así nos encontraremos con la fijación de:

- Causas de resolución del contrato,
- Suspensión de la eficacia del contrato cuando concurren circunstancias de fuerza mayor,
- Facultades de inspección del transmitente,
- Quién asume la obligación de obtener las autorizaciones administrativas necesarias, en su caso, para la explotación del know-how,
- Efectos del incumplimiento de las obligaciones,
- Sumisión a un determinado fuero jurisdiccional para solucionar las controversias que se deriven de la interpretación o del cumplimiento del contrato,
- Cláusulas de arbitraje para resolver estas mismas cuestiones,
- La posibilidad de elevar el documento a público (aunque en la mayoría de los

- casos se hace así inicialmente) y quien corre con los gastos que ello ocasione,
- Cláusulas relativas a los impuestos especialmente en orden a quien los asume, aunque estos pactos no tienen eficacia frente a la Administración Tributaria,
  - Otros muchos posibles derivados de las peculiaridades de las empresas contratantes o las circunstancias concurrentes.

### **E) LICENCIA DE KNOW HOW.-**

La regulación de las licencias de know-how es más rigurosa que la de las licencias de patentes, y ello ocasionado porque el know-how no es un derecho reconocido legalmente, ya que tiene carácter secreto, no reconocido legalmente ni cuenta con un reconocimiento mediante título expedido por el estado, a diferencia de las patentes. Además se ha temido que se utilizara el know-how como excusa para esconder acuerdos prohibidos<sup>652</sup>.

A diferencia del contrato de cesión, en el de licencia no se transmite la propiedad, sino que se faculta al licenciatarario para utilizar en todo o en parte el objeto del contrato, a cambio de un precio cierto u otra contraprestación.

En la cesión, el cesionario se convierte en titular del objeto de la transmisión, mientras que en la licencia, el licenciatarario adquiere unos derechos y obligaciones que no tienen carácter absoluto, ni son eficaces “erga omnes”.

---

<sup>652</sup> SAGRERA RULL, Jordi. *Comercio en la CEE y estrategias empresariales : Importaciones paralelas, regulación en materia de patentes, know-how y franquicias*. Barcelona : Bosch, 1989, Pág. 57.

La sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-02<sup>653</sup> define la licencia del siguiente modo: Mediante el contrato de licencia de know-how que es, según la doctrina dominante, un negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del know-how licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciataro o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciataro, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del know-how licenciado;

#### **a. Clases.**<sup>654</sup>

Del mismo modo que respecto de los contratos de cesión, en el de licencia podemos distinguir cuando tiene por objeto un derecho de propiedad industrial exclusivo dotado de un título concedido por el Estado respecto de aquellos que tienen por objeto bienes inmateriales que carecen de esa protección y que se circunscriben a conocimientos secretos, no divulgados, cual es el caso del know how.

Dentro de la categoría de contratos de licencia podemos distinguir, atendiendo a las facultades que se atribuyen al licenciataro, entre contratos de licencia que permiten al licenciataro el uso de todo el contenido del know, respecto de aquellos que solo permiten, y consecuentemente no es comunicada la totalidad del know how, un uso parcial del mismo.

---

<sup>653</sup>

RJ 2002/6428

<sup>654</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. Pp. 71 a 73.

Igualmente podemos distinguir los contratos de licencia en cuanto que las facultades conferidas lo sean en exclusiva o no. Si no son en exclusiva, el licenciante, no solo podrá seguir utilizando su know how, sino que también podrá celebrar otros contratos de licencia con otros interesados en los mismos, sin menoscabo de los restantes celebrados.

Dentro de los contratos de licencia en exclusiva, también podemos distinguir entre contratos de exclusiva plena, sobre todo el know how, o exclusiva parcial, que permite la licenciante celebrar otros contratos pero solo sobre la parte del know how no sometida a la condición de exclusividad.

Por analogía, a tenor del artículo 4-1 del Código Civil<sup>655</sup>, podemos entender aplicable al respecto el artículo 75 de la Ley de Patentes<sup>656</sup>.

---

655

#### Artículo 4

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

656

#### Artículo 75

1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.

5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.

6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

Del mismo modo podemos distinguir los contratos de licencia de know how atendiendo al ámbito territorial en el que se otorgue el derecho. En los derechos de propiedad industrial que cuentan con un título expedido por el Estado la cuestión es distinta, pues, a su vez, el título otorgado constituye el límite del derecho concedido. En las licencias de know how no juega ese límite territorial, por lo que el ámbito territorial en el que despliegue su eficacia el contrato dependerá solamente de lo pactado *inter partes* en el contrato. Por ello habrá de prestarse especial atención a los casos en los que los conocimientos tecnológicos industriales o comerciales se licencien a favor de una empresa que despliegue su actividad en territorios de estados distintos. Al no existir esa limitación territorial antes comentada, la autorización positiva o licencia abarcará todo el ámbito de la empresa a la que se le conceda, sin que, reiteramos, juegue la limitación territorial estatal o de varios estados.

#### **b) Contenido contractual típico.**

La carencia de efectos absolutos en la licencia provoca ciertas peculiaridades en sus contratos respecto de aquellos que constituyen una cesión.

Lógicamente el contenido típico del contrato difiere atendiendo a la clase de contrato de licencia en que nos encontremos a tenor de la clasificación antes expuesta. Para ello tienen especial importancia los anexos antes referidos respecto de la cesión, porque en los anexos de la licencia suele efectuarse una delimitación del ámbito de la licencia, subjetivo, objetivo y territorial. Habrá de especificarse si la licencia es exclusiva, con lo cual el licenciante no podrá conceder nuevas licencias. En los casos de exclusiva deberá constar si el licenciante se reserva el derecho de explotar el know-how por sí mismo sin perjuicio del uso del licenciataria exclusivo (exclusivo, salvo el licenciante).

Si la licencia no es exclusiva se efectúa una delimitación territorial de las competencias de cada contratante, con sus cláusulas penales para caso de incumplimiento.

Se debe consignar en el contrato, si existe, la posibilidad del licenciatarlo de conceder nuevas licencias (sublicencias), o ceder la licencia. En caso de que exista habrá de determinarse la responsabilidad por los hechos realizados por el sublicenciatarlo.

La obligación que asume el licenciante es de carácter positivo y, por tanto, ha de especificarse que el mismo ha de realizar todos las actuaciones necesarias y/ convenientes para posibilitar la explotación del know how por el licenciatarlo, conforme hemos visto anteriormente según el artículo 1.258 del Código Civil e igualmente por analogía, atendiendo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Patentes, ya que este precepto “responde a una clara orientación de política legislativa” y la licencia de patente y la licencia de know how desempeñan funciones económicas muy similares. En ocasiones, ésta se configura como un simple paso previo a la conclusión de una licencia de patente...”<sup>657</sup>.

Del mismo modo, atendiendo al objeto del contrato, conocimientos secretos, deberá especificarse la mutua obligación de no divulgación del objeto del contrato, aunque ello es una obligación legal que tiene eficacia independientemente de que esté recogida contractualmente o no. Su violación permite al licenciante el ejercitar las acciones previstas en la LCD derivadas de su artículo 13. Si posteriormente a celebrarse el mismo, fijarse una contraprestación por ello, el objeto del contrato, esos conocimientos

---

657

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cita. Pp. 74 y 77.

secretos dejan de serlo, se habrá perdido el objeto del contrato por una actuación provocada. Por ello es conveniente la estipulación de cláusulas penales amparadas por el artículo 56 del Cco.<sup>658</sup>, especialmente como medio disuasorio y para evitar los inconvenientes de la actividad probatoria en un proceso judicial que conlleva la determinación del importe de los daños y perjuicios producidos como consecuencia de tal actuación.

Dado que el objeto del contrato son conocimientos secretos, los conocimientos adquiridos es difícil que puedan ser restituidos al momento de la terminación de la vigencia del contrato. Este problema se soluciona con la fijación de cláusulas en las que se incorpore la prohibición de explotación de esos conocimientos con posterioridad a la fecha fijada al efecto en el contrato. En los casos en que este know-how vaya descrito o recogido en soportes materiales se puede pactar la obligación de destrucción de los mismos expirado el contrato, o la devolución de los mismos al licenciante.

Obviamente, tampoco hay inconveniente en que se establezca la obligación del licenciario de no comunicar el know-how a tercero aún cuando haya transcurrido el tiempo de vigencia del contrato, con penalidad aplicable en caso de incumplimiento<sup>659</sup>.

En nuestro Derecho Comunitario, la Comisión, aceptó ya en 1.971, mediante su Decisión

---

<sup>658</sup>

#### Artículo 56

En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliera, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho o la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones quedará extinguida la otra, a no mediar pacto en contrario.

<sup>659</sup>

El Reglamento (CE) 240/96 de la Comisión, de 31 de Enero de 1.996, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado constitutivo a determinadas categorías de acuerdos de transferencias de tecnología, enumera una serie de obligaciones que se pueden establecer dentro de un contrato de licencia y que, en principio, no suponen una restricción a la competencia que ocasione la invalidez del acuerdo.

de 22 de Diciembre<sup>660</sup>, como válida la obligación impuesta al licenciataria de patentes de no usar, después del período de vigencia del contrato, el conocimiento que le fue comunicado, y de no comunicar esa información a terceros durante un período de 10 años después del fin del contrato, y ello al estimar que no se traba de una de las restricciones prohibidas por el artículo 85 originario del Tratado de Roma.

No existe óbice en que el contrato, ya sea de cesión o de licencia, sea mixto, es decir que sean objeto del contrato junto al know how, derechos de propiedad industrial, de hecho son muy frecuentes en los casos de marca y/o patente y know how, ya que ello no hace perder la sustantividad y diferenciación de cada uno de sus regímenes<sup>661</sup>, aunque se expresen en un único documento, en un solo contrato, en el que incluso puede pactarse una contraprestación global, aunque ello provocará dificultades en caso de incumplimiento parcial del contrato referido a uno solo de sus objetos<sup>662</sup>.

Del mismo modo son viables los contratos de cesión o licencia recíproca, en virtud de los cuales la prestación principal de cada uno de los contratantes tiene por objeto los derechos de propiedad industrial y/o de know how de que cada uno son titulares. Podríamos hablar de un contrato de permuta que tiene por objeto propiedad industrial y

---

660

Decisión de la Comisión de 22-12-1.971, IV/5400 *Borroughs-Deplanque*, en DO n° L 13/50 de 17-1-1.972.

661

Para la utilización de los derechos de propiedad industrial basta la autorización, mientras que para la utilización del know how se requiere una actuación "más positiva".

662

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 81, distingue en este tipo de contratos de licencia mixtos: a) Licencias mixtas en las que el elemento principal es la explotación de derechos de propiedad industrial. B) Aquellas en las que derecho(s) de propiedad industrial y know how tienen la misma relevancia. C) Contratos en los que el know how constituye el elemento principal.

know how, y ello tanto en los casos de cesión como de licencia.

Son frecuentes en los casos de empresas competidoras y que normalmente tienen como finalidad la exclusión de una posible acción de violación por la utilización de una tecnología ya conocida, pero cuyo empleo por esa empresa no era posible debido a la existencia de un derecho de exclusiva en poder del competidor.<sup>663</sup> Pueden tener por marco en el que se emplazan y finalidad acuerdos relativos al establecimiento de consorcios, comunidades de patentes o grupos empresariales destinados a permitir la utilización por cada uno de los suscribientes del acuerdo de los derechos de propiedad industrial y know how pertenecientes a cada uno de los sujetos que suscriben el acuerdo o contrato<sup>664</sup>. La última fase, o llevar estos acuerdos a sus últimos extremos, lo constituiría la creación de un ente común con personalidad jurídica propia.

#### **F) INSERCIÓN EN CONTRATOS MÁS AMPLIOS:**

Como antes hemos puesto de manifiesto, lo normal es que el contrato de transferencia de know how, en alguna de sus modalidades no sea un contrato en el que se contemple ese objeto del contrato exclusivamente, sino que la transferencia de know how suele incardinarse, incluirse en el marco de otros contratos con un objeto más amplio, dentro del cual la transferencia del know how es parte del mismo.

Esa situación viene propiciada por la circunstancia de que las contrataciones en que se incluye como objeto el know how suelen ser referidas a figuras en su mayoría ausentes de regulación legal, propiciadas por las prácticas empresariales, lo que hace

---

<sup>663</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 82

<sup>664</sup> En terminología anglosajona "patent pools".

pensar con razón que la referencia a figuras en las que, normalmente, se incluye el know how como objeto no puede ser en momento alguno exhaustiva, habida cuenta que la realidad siempre va por delante de la legislación e, incesantemente aparecerán nuevas figuras de operaciones empresariales susceptibles de incluir el know how entre su objeto.

Sin embargo la práctica de la contratación empresarial nos ha proporcionado diversas figuras en las que frecuentemente aparece el know how entre su objeto, aunque en este punto, siempre será conveniente no perder de vista la concepción y definición del know how dados sus relativos límites no fijados ni estricta ni definitivamente.

#### **a) Franquicia.**

No existe un concepto legal de carácter general del contrato de franquicia.

En el Reglamento (CEE) 4.087/88<sup>665</sup>, relativo a la normativa comunitaria de aplicación de la competencia desleal a ciertos acuerdos de franquicia, que excluye la franquicia industrial, en su artículo 1.3, a) y b), se define franquicia como: *“Un conjunto derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, know how o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales”*

Acuerdo de Franquicia es el *“contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/ o servicios y que comprende, por los menos:*

---

665

De la Comisión, de 30 de noviembre, en lo relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia

- *El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o los medios de transporte objeto del contrato.*
- *La comunicación del franquiciador al franquiciado de un know how, y*
- *La prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo.”*

El artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista<sup>666</sup> establece la regulación de la actividad comercial en régimen de franquicia<sup>667</sup>

Por su parte, el R.D. 2.485/98<sup>668</sup>, que regula la actividad comercial en régimen de franquicia, al desarrollar el citado artículo 62, en su artículo 2<sup>669</sup> incorpora la definición

---

<sup>666</sup>

Ley 7/1.996, de 15 de Enero (B.O.E. N° 15, de 17-1-96)

<sup>667</sup>

Artículo 62

Regulación del régimen de franquicia.

1. La actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.

2. Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en España la actividad de franquiciadores a que se refiere el apartado anterior, deberán inscribirse, en su caso, en el Registro que pueden establecer las Administraciones competentes.

3. Asimismo, con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.

<sup>668</sup>

R.D. de 13 de Noviembre de 1.998 (B.O.E. N° 283, de 26-11-1.998)

<sup>669</sup>

Artículo 2

comunitaria.

DE MIGUEL ASENSIO<sup>670</sup>, comparando con BODEWIG<sup>671</sup>, define la franquicia como: *“un sistema de relaciones de cooperación vertical basado en un contrato de larga duración celebrado entre colaboradores jurídicamente independientes. En virtud de este contrato, el franquiciador concede al franquiciado el derecho y le impone la obligación de producir y/o vender ciertos productos o prestar servicios bajo sus marcas, nombre, comercial, etc., y asimismo le comunica conocimientos técnicos de carácter industrial y comercial. El franquiciado, como contraprestación, abona una cuota por esos derechos y asume la obligación de respetar la política del sistema de franquicia”*.

Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto de la naturaleza jurídica del contrato en la sentencia de 27-9-96 (RJ 1.996\6.646), afirmando que es un contrato

---

#### Actividad comercial en régimen de franquicia

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por actividad comercial en régimen de franquicia, regulada en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o de los medios de transporte objeto del contrato; la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un «saber hacer», y la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo

Se entenderá por acuerdo de franquicia principal aquél por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa o indirecta, el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados.

Asimismo, la actividad comercial en régimen de franquicia se deberá ajustar a lo establecido en el Reglamento CEE número 4087/88, de la Comisión, de 30 de noviembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia, o en la disposición que lo sustituya.

<sup>670</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 85

<sup>671</sup>

T. BODEWIG: *Franchising in Europe Recent Developments*. IIC, Vol. 24, 1.993. pp. 155-178, p. 160

surgido del “*franchising*”, atípico, en el que la transmisión del know how, o asistencia o metodología de trabajo y aplicación de sus métodos comerciales es uno de los datos que lo diferencian de otros contratos, cual es el caso del de suministro, o distribución de mercancías.<sup>672</sup>

En el mismo sentido la sentencia, también del Tribunal Supremo de 30-4-1.998

---

672

“.....El contrato de franquicia surgido del tipo contractual del derecho norteamericano denominado «franchising» como manifestante de una situación contractual que no tiene su reflejo en el Derecho positivo, debe estimarse como enclavado dentro del área de los denominados contratos atípicos.

Desde un punto de vista doctrinal ha sido definido como aquel que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas (franquiciador) otorga a la otra (franquiciado) el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica.

Su plasmación jurisprudencial surge de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -de 28 enero 1986- caso «Pronupcia», según la cual, los datos que definen su naturaleza jurídica, y su diferencia con los contratos, y de suministro o de distribución de mercancías, son los siguientes: a) Que el franquiciador debe transmitir su «know-how», o asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales, y b) que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las compañías publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador.

En fin, estos contratos, son peculiares y característicos de las nuevas formas comerciales para eludir la presión monopolista de las grandes multinacionales, cuya tendencia al control de los mercados, solamente puede ser frenada mediante conciertos y uniones comerciales de los pequeños comerciantes y empresas, agrupados en centrales de compras, que realicen campañas comerciales homogéneas y continuas.

Como todo contrato atípico, en este caso mercantil, se regirá, en primer lugar, por la voluntad de las partes plasmada en cláusulas y requisitos concretos que formulados, sin duda, en relaciones de buena fe y mutua confianza, debiendo, las mismas, producir todos sus efectos, y para el caso de que hubiera lagunas para interpretar su contenido, será preciso recurrir a figuras de contratos típicos afines a dicha relación consensual atípica. Y es, por ello, acertado que en la sentencia recurrida, se haya recabado para la determinación de sus efectos contractuales la regulación de un contrato típico como es el de la compraventa mercantil, y en concreto lo que determinan los artículos 325, 332, 336 y 342 del Código de Comercio. Pues una cosa es la equiparación del contrato de franquicia al de compraventa mercantil -que no es posible- y, otra, el que se recurra a las normas reguladoras del contrato de compraventa mercantil para la regulación subsidiaria del contrato atípico de franquicia, que es lo que ha efectuado el juzgador «a quo».....”

(RJ 1.998\3.456)<sup>673</sup>

Da una definición distinta la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 4-3-1.997

(RJ 1.997\1.642)<sup>674</sup>.

---

673

"El **contrato de franquicia** surgido del tipo contractual del derecho norteamericano denominado «franchising», como manifestante de una situación contractual que no tiene su reflejo concreto en el Derecho positivo, debe estimarse como enclavado **dentro del área de los denominados contratos atípicos**.

Desde un punto de vista doctrinal ha sido **definido** como aquél que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas (franquiciador) otorga a la otra (franquiciado) el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica.

Centrada así la cuestión, se puede afirmar que **un contrato de franquicia celebrado entre el arrendatario del local del negocio como franquiciado y la sociedad franquiciadora, debe «per se» no ser estimado como un traspaso** y, en consecuencia, no puede constituir una causa de resolución.

Llevando, ahora, la cuestión debatida al caso controvertido, hay que afirmar que en la presente «litis» existe un contrato de franquicia plasmado documentalmente, en fecha 10 de enero de 1989, a través del cual se permite a la firma franquiciadora «B el R, SA» utilizar en el local arrendado el rótulo anunciador, plasmar en las facturas que se expiden en dicho local comercial su anagrama, así como en los folletos comerciales de publicidad y como es lógico la venta de sus productos, en determinadas condiciones pactadas. Todo lo cual significa indubitadamente que el ente franquiciador, en el presente caso no se ha introducido en el uso o disfrute del local arrendado en el que el franquiciado tiene establecido su negocio de venta de mercaderías.

Pero sobre todo, como se afirma en la Sentencia de esta Sala de 14 febrero 1998, hay que proclamar que el beneficio que obtiene la firme «B el R, SA» no se deriva del goce o disfrute material del local arrendado, sino de la dinámica propia del suministro o venta que hace a la entidad arrendataria de las mercaderías que luego esta revende en su establecimiento, pues de entenderse así, no podría ejercerse el comercio «al por menor» o «detall» en un local arrendado sin que ello comportara al mismo tiempo un subarriendo, traspaso o cesión incosentidos de dicho local, ya que todo comerciante de la clase expresada ha de comprar las mercaderías a un mayorista para luego venderlas en su establecimiento siendo ésta la esencia del comercio «al por menor» o «detall»."

674

"...Según los antecedentes, la reclamación de cantidad de la parte actora deriva del contrato de franquicia o «franchising» suscrito con la demandada. La característica fundamental de esta modalidad contractual estriba en que una de las partes, que es titular de una determinada marca, rótulo, patente,

La autorización para usar de derechos de propiedad industrial tales como marcas, rótulos, etc., se configura como el elemento fundamental del contrato de franquiciado, ya que permite al franquiciado aprovechar el prestigio de una marca conocida, e identificar su establecimiento con la citada marca y la fama que ello acarrea.

Junto a ello es frecuente que se transmitan conocimientos comerciales relativos a la gestión del negocio, y del propio establecimiento como sede física.

Por eso, en ocasiones, se ha equiparado el contrato de franquicia con el de licencia como mecanismo de transmisión parcial de derechos sobre bienes inmateriales, sin embargo ello no es absolutamente viable, entre otros motivos, por la caso absoluta subordinación del franquiciado al franquiciador, al ser estos contratos preconcebidos y confeccionados por el franquiciador, sometidos a sus condiciones generales, sin posibilidad de modificación de las mismas por el franquiciado, que solamente puede optar por contratar con las mismas o no contratar.

Por otra parte, los elementos del contrato de franquicia son muy diversos según quienes sean los sujetos contratantes. Es decir, su contenido dependerá de cada franquiciador, respondiendo la categoría del contrato a la actividad del franquiciador, en cuya colaboración asume su papel el franquiciado, distinguiéndose fundamentalmente en franquicias de fabricación, de venta de bienes o de prestación de servicios.<sup>675</sup>

---

emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial, otorga a la otra, el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje....”

675

Distinción recogida por la sentencia de TJCE de 28-1-1.996, en su cdo. 13, concerniente al asunto *Pronuptia*, N° 161/84, Rec., 1.986. pp. 374-379, pp.380-81. Igualmente aparece en el cdo. 3 del Reglamento CEE 4.807/88 ya referido.

Esta actividad, además, no se suele hacer directamente por el franquiciador material con el franquiciado, sino que el franquiciador, que suele ser el titular de una marca de prestigio, frecuentemente de carácter internacional, se sirve al efecto de una sociedad filial (subfranquiadora) constituida en el estado en el que desarrolla la actividad mediante franquiciados.

Por tanto establecer con carácter uniforme el contenido del contrato de franquicia es misión casi imposible, ya que dependerá, en primer lugar de la actividad del franquiciador principal, y en segundo lugar, del contenido que en cada caso haya estimado oportuno configurar el franquiciador en su contrato que ha de ser asumido por los franquiciados.

Obviamente hay un contenido mínimo en virtud del cual podemos considerar el contrato de franquicia. Ese contenido mínimo se incluye dentro de contratos muy extensos y detallados. Así es normal que para poder hablar de un contrato de franquicia estemos ante contratos que expresen: La obligación del franquiciado de que su establecimiento tenga las características e incluso la decoración que fije el franquiciador; que los precios de los productos o servicios vengan determinados, aunque sea con un máximo y un mínimo por el franquiciado; el franquiciado incluso asume la obligación de colaborar económicamente en las actividades publicitarias o de promoción del franquiciador; asumir el franquiciado la obligación de responder a un mínimo de volumen económico de operaciones prefijado por el franquiciador; someterse el franquiciado a las inspecciones del franquiciador; abonar una contraprestación económica el franquiciado que normalmente incluye un canon de entrada y unas cantidades fijas periódicas o porcentuales respecto de los ingresos; sumisión a tribunales determinados por el franquiciador; asunción de la obligación de exclusiva a favor de los productos del

franquiciador; etc... Por su parte el franquiciador se obliga, además de a permitir el uso de los derechos de propiedad industrial y conocimientos propios, a un contenido más etéreo: velar por la homogeneidad del sistema, formación, asesoramiento, asistencia técnica, garantía de suministro,...

Es cierto que existen franquicias en las que esa situación de subordinación o injerencia no existe, pero son las menos frecuentes.

### **b) Aportación a sociedad.-**

Sin perjuicio de remitirnos a lo anteriormente expuesto en este trabajo respecto de las diferencias entre las aportaciones sociales y la prestaciones accesorias, en este punto sí queremos precisar que nos estamos refiriendo a procesos de constitución de sociedad/es o de reestructuración de la/s preexistente/s, ya que en estos acuerdos, cuando se inserten en los mismos transferencias de propiedad industrial y know how, obviamente, habrán de respetarse las normas que rigen la propiedad industrial y la competencia.<sup>676</sup>

El fenómeno de la "aportación", que ya en 1.974 lo recoge GÓMEZ SEGADE<sup>677</sup>,

---

<sup>676</sup>

La sentencia del Tribunal Supremo de 29-7-00 (RJ 2001/919) contempla el siguiente caso "...la entidad no residente (se refiere a Adam Opel, AG), suscribió el 29 de julio de 1981 con su asociada española General Motors España, SA (GME) un "contrato de transferencia de tecnología del automóvil modelo S, versiones de dos y tres puertas", consistente en transmitir un 81% de los derechos de propiedad sobre la tecnología del modelo a cambio de suscribir acciones totalmente desembolsadas y liberadas de GME, por importe de 212.700.000 DM, cuyo contravalor en pesetas según el apartado 4.2 del contrato se determinará por el tipo de cambio marco/pesetas, aplicable en el mercado de divisas de Madrid para operaciones al contado en la fecha del contrato". Otros varios casos en el mismo sentido se contemplan en la Jurisprudencia contenida en el anexo de este trabajo.

<sup>677</sup>

GÓMEZ SEGADE, J.A. , *El secreto industrial (Know How): Concepto y protección.*

se instrumentó internacionalmente como medio de participación de empresas de países desarrollados, exportadoras de know-how, en sociedades de países receptores del mismo, constituyendo el know-how su aportación a la sociedad, y, por ende, cauce para la obtención de beneficios. También, con estos motivos, se ha optado por la creación de sociedades filiales.

Así, la sociedad A decide ampliar capital, para ello, la sociedad B le entrega una aportación "*in natura*" de know-how. Como contraprestación A entrega a B acciones totalmente desembolsadas, liberadas, procedentes de la ampliación de capital, por un valor previamente estipulado que es el correspondiente al know-how aportado a la sociedad.

En España, ya en 1.964 se creó la sociedad TECNIBERIA que tenía como finalidad el fomento de la exportación de la tecnología española, comenzando fundamentalmente con países hispano americanos.

La doctrina mercantilista se pronuncia en su mayoría por la posibilidad de que las aportaciones sociales lo sean a título de propiedad, como a título de uso<sup>678</sup>, con base en lo establecido en el artículo 36,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud del cual la aportación se hace a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.<sup>679</sup>

---

Op. Cit. Pág. 136.

<sup>678</sup>

*"quoad usum quoad dominum"*

<sup>679</sup>

Véase: PAZ-ARES, C.: *La aportación de uso en las sociedades de capital*, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Tomo II, Civitas, Madrid, 1.996, págs. 2219-2235; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, I., *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*, Op. Cit., págs. 94 y 95; DÍAZ GÓMEZ, M.A., *Las Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*, Op. Cit., págs. 176-180; BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de*

La sentencia del Tribunal Supremo de 29-7-00 (RJ 2001/919), recoge el caso “Opel Corsa”, en virtud del cual la transferencia de tecnología se produce mediante una operación societaria, con la aportación “*in natura*” de know-how. Con tal aportación la sociedad alemana cede tecnología a su filial española para que esta amplíe su capital, retribuyendo a la aportante con acciones propias resultantes de la ampliación de capital. Ello ha planteado incluso problemas fiscales, derivados de criterios en orden a la consideración de las rentas, si son rendimientos o incrementos de patrimonio<sup>680</sup>, ya que la empresa española incrementa su patrimonio al recibir el know-how, pero, desde otro punto de vista, la empresa aportante recibe acciones, como renta en especie de esa tecnología. Pero, como se expone en otros lugares de este trabajo, plantea graves problemas la consideración de si la aportación realmente puede ser a título de propiedad tratándose de know-how de un tercero, que puede seguir utilizándolo, que puede transformarlo, que al adquirente no va a poder transmitir a tercero salvo autorización expresa, etc...

En ocasiones, cual es el caso de los consorcios de patentes, la aportación de derechos de propiedad industrial da lugar a la creación de una nueva sociedad constituida entre los titulares de los derechos de propiedad industrial<sup>681</sup>. Esa nueva sociedad es licenciataria de los derechos de propiedad industrial (todos o algunos) de sus integrantes, y ella a su vez otorga la posibilidad de utilización de esos derechos a los integrantes de la sociedad constituida “ad hoc”.

---

*las sociedades anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas, Aranzadi, Navarra*

<sup>680</sup> Ver voto particular del Magistrado Roca Losada en la misma sentencia.

<sup>681</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 92.

### **c) Operaciones de joint venture o empresa común o conjunta.**

Cuando hablamos de joint venture nos estamos refiriendo a muy diversas formas de colaboración empresarial, por dos a más empresas preexistentes, que buscan un objetivo común a todas ellas, con la creación y el funcionamiento de una nueva empresa conjunta.

Para DE MIGUEL ASENSIO<sup>682</sup>, es *“el contrato en virtud del cual dos o más sujetos deciden, conservando su independencia, crear una empresa común (joint venture) para el desempeño de actividades determinadas, comprometiéndose a prestar a la nueva entidad, desde sus propias empresas, apoyo industrial, financiero o comercial.”*

Existe al efecto el denominado “contrato de base” que fija las premisas, los objetivos, modalidades y formas de la cooperación que se pretende llevar a cabo por la nueva empresa común y que es el origen de los acuerdos complementarios que fijarán el modo de actuar de los integrantes de la empresa nueva.

Es lógico que existe ese contrato base previo, habida cuenta que la materialización de las múltiples operaciones hasta llegar a la empresa conjunta se pueden dilatar en el tiempo y pueden suponer la asunción de un conjunto de gastos que, sin la existencia de esa base, de ese acuerdo previo, podrían ser ineficaces.

Estas operaciones pueden ser tanto a nivel nacional como internacional, siendo en este ámbito más amplio un instrumento muy eficaz para la transmisión y el conocimiento de nuevas tecnologías entre empresas del mismo país, o de distinto, con diferentes niveles de conocimientos y aplicaciones tecnológicas, posibilitando para los menos desarrollados técnicamente la adquisición, bien de forma plena, mediante cesión, o limitada, mediante licencia, conocimientos que habría sido muy difícil hubieran

---

682

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 93

adquirido de otra forma. Y, para los que gozan anteriormente de esos conocimientos supone la fórmula viable de introducción en la actividad comercial, en los mercados, de otros países.

También supone el medio idóneo de creación de nuevas empresas, fruto de la colaboración de dos o más empresas preexistentes, dedicadas a distinta actividad, en las que las anteriormente preexistentes aportan sus conocimientos tecnológicos propios a la nueva, común.

#### **d) Contratos de engineering.-**

Dentro de los modernos contratos de impronta norteamericana, nos encontramos con diversas figuras, entre ellas, el contrato de ingeniería. Aunque en realidad, hoy la inmensa mayoría de los contratos nuevos son de impronta norteamericana, por ser en Estados Unidos donde primero se han utilizado estas fórmulas contractuales.

Estos contratos de colaboración empresarial pueden tener muy diverso ámbito u objeto, abarcando desde estudios técnicos de organización empresarial, de productividad, prospecciones de mercado, etc... (*Consulting engineering*), hasta la completa realización y puesta en marcha de una industria o empresa, hasta que se entrega la llave<sup>683</sup> para poner en funcionamiento, con todos sus elementos, a la misma.

---

683

Por ese motivo se les conoce y nomina en ocasiones como contratos de "llave en mano", configurados como contratos de obra, es decir contratos en los que su cumplimiento se produce con la consecución de un resultado, y no simplemente con la prestación de un servicio, o por la realización de un actividad medial. Así lo configura nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 20-11-2.001 (RJ 2.001\9.461), que afirma: "...quien tenía la obligación de entregar «llave en mano» una instalación con unas características específicas- se estima porque el contrato objeto del litigio consistía en un arrendamiento de obra, que supone la obligación de un resultado previsto por los contratantes,... tanto por tratarse de una obligación de resultado, como por su carácter «intuitu personae», de manera que procede traer a colación la

Por tanto, con toda la gama de actuaciones precias, necesarias o convenientes para el funcionamiento de la empresa, entre las que, como es indudable, se encuentran las concernientes a la propiedad industrial y al know how.

En este punto es muy interesante la cuestión, puesto que cuando utilizamos la expresión know-how, normalmente, nos estamos refiriendo a unos conocimientos ya adquiridos, unos conocimientos que se poseen, en relación con una actividad empresarial o industrial.

En cambio, cuando hablamos de contratos de engineering, y especialmente de *consulting engineering*, nos estamos refiriendo a contratos que pueden tener por objeto, precisamente la adquisición de esos conocimientos, de esos procedimientos, (para lo que puede estar más cualificada y preparada la empresa de engineering que la que contrata con ésta), de ese saber hacer, de ese know how para que sea cedido a la otra parte contratante que lo empleará en su actividad empresarial propia.

Ya vimos al tratar la definición de know-how, como el Tribunal Supremo enmienda la plana a la Audiencia Nacional<sup>684</sup>, cuando esta estimó que “*el know-how es*

---

doctrina sentada en la STS de 14 de junio de 1980 (RJ 1980\3299), que es aplicable al supuesto de este litigio, según la cual el arrendamiento de obras descrito en el artículo 1544 del Código Civil es un contrato bilateral de obligaciones recíprocas, en el que el crédito del contratista no se dirige escuetamente a la prestación del pago del precio por parte del comitente, sino a una contraprestación, esto es, a la prestación del cobro del precio a cambio de su prestación de entrega de la obra ejecutada, por lo cual dicho comitente puede rehusar el pago del precio que se le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega o no pone la obra a su disposición («exceptio non adimpleti contractus»), como si solamente ha cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un modo defectuoso su obligación de entrega («exceptio non rite adimpleti contractus»), porque la característica de este contrato es que la obligación del empresario no se agota con la mera ejecución de la obra, sino en una realización que reúna las cualidades prometidas y que además no adolezca de vicios o defectos que adolezcan o disminuyan el valor o utilidad previstos en el contrato.”

684

Sentencias de 28-6-94 (JT 1994/684), 24-1-1.995 (JT 1995/9), 20-2-1.996 (JT.1996/196), 1-10-1.996 (JT 1996/1.151), 23-11-2.000 (JT 2001/404),...

*ante todo un contrato de asistencia técnica “engineering”..., se trata, en definitiva, simple y llanamente empleando la terminología anglosajona, de un contrato de “engineering” o de asistencia técnica, conocido como de licencia o cesión de know-how inscribible en el registro de contratos de transferencia de tecnología<sup>685</sup>.*

Obviamente, discrepamos del criterio de nuestra Audiencia Nacional en las citadas sentencias, entre otros motivos porque confunden el tipo de contrato con el objeto del mismo

#### **e) Contratos de desarrollo.**

En estos contratos, parecidos a los de ingeniería, *“una parte recibe de la otra el encargo de proceder a la evolución y mejora de un producto o de un procedimiento<sup>686</sup>”.*

Es un contrato de obra en el que la obligación de realizar la contraprestación contratada se condiciona a la consecución del resultado pactado, es decir, se condiciona al desarrollo del know how (en nuestro caso), que se ponga a disposición de la parte contratante que ha de realizar el desarrollo.

Dependerá de las condiciones contractuales pactadas el hecho de que el know how aportado y/o el desarrollado pasen a ser propiedad de la empresa que realiza el desarrollo o se le concede autorización para su utilización y/o disposición.

#### **f) Diferencia con la prestación de servicios.-**

En los contratos de cesión de know-how, el cedente se obliga a comunicar sus

---

<sup>685</sup>

GARCÍA HEREDIA, A.: *El know-how en los convenios de doble imposición: El caso del Opel Corsa*. Op. Cit. Pág. 50.

<sup>686</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. P. 98

conocimientos y experiencias particulares no reveladas al público al cesionario, sin que, necesariamente intervenga en la aplicación por el cesionario de lo cedido, ni en la obtención de un resultado, salvo pacto expreso en contrario, por lo que su obligación termina con la transmisión del know-how.

En los contratos de prestación de servicios, en cambio, una de las partes se obliga frente a la otra, con base en sus conocimientos propios y peculiares a hacer una obra para la otra parte, lo que va más allá de la mera transmisión de conocimientos o informaciones.

También hay diferencias en el carácter del objeto de la transmisión, puesto que en la cesión del know-how se trata de informaciones o conocimientos secretos en cuanto no divulgados al público, no notorios, de tal forma que el adquirente no pueda transmitirla a terceros sin autorización del cedente, ya que el valor patrimonial viene constituido por es ventaja competitiva que implica el conocimiento de lo que los demás ignoran.

En la transmisión del know-how nos referimos a conocimientos adquiridos por el transmitente fundamentalmente de su experiencia o investigación particular<sup>687</sup>. En la prestación de servicios los conocimientos que se utilizan pueden ser obtenidos por cualquier profesional, de carácter general.

Ahora bien, lo expuesto anteriormente no quiere decir en modo alguno que no puede celebrarse un contrato en el que se transmita el know-how y también se pacte la prestación de servicios, cual es el caso del adiestramiento del personal del adquirente por el transmitente. Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 24-10-1.979<sup>688</sup>.

---

<sup>687</sup> "*person related*"

<sup>688</sup> Vid. Nota 30.

## **G) EI KNOW-HOW COMO OBJETO DE COMPRAVENTA**

Como consecuencia de diversos pronunciamientos de nuestros órganos jurisdiccionales, a los que nos referiremos, se ha reabierto la polémica respecto de la posibilidad de que la transferencia de know-how pueda ser objeto de un contrato de compraventa, típico de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por las repercusiones fiscales que ello implica.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 2-10-1.999 y 25-2-00<sup>689</sup>, así como otras posteriores en el mismo sentido fijado por aquellas<sup>690</sup>, consideran que se produce transmisión del know-how, mediante la cesión de su uso, que no implica transmisión de la propiedad, ya que no es posible la transmisión por compraventa dadas las especiales características del know-how. La sentencia de 2-10-99 intenta encuadrar la cesión del know-how dentro de los contratos de transferencia de tecnología y del contrato de franquicia, fallidamente.

Para el Tribunal Supremo<sup>691</sup>, la cesión de uso no implica una transmisión dominical, contrariamente a lo que ocurre en la compraventa, debido a la propia esencia y naturaleza del know-how, y por ello no se puede garantizar al hipotético comprador la posesión legal y pacífica de la cosa vendida, conforme exige el artículo 1.474 del CC.<sup>692</sup>, porque el conocimiento legítimo del know-how no está protegido, si bien ello es discutible

---

<sup>689</sup> RJ 1999/7890 y 2000/1052

<sup>690</sup> 19-2-00 (RJ 2000/1643), 14 y 20-7-2.001 (RJ 2001/7099 y 2001/7107), 14-5 y 19-12-02 (RJ 2002/4512 y 2003/1968), recogidas en el anexo de Jurisprudencia.

<sup>691</sup> Sentencia de 30-5-02 (RJ 2002/6428)

<sup>692</sup>

Artículo 1474.

En virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al comprador:

- De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
- De los vicios o defectos ocultos que tuviere.

a la luz del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, independientemente de la protección civil y penal, ya referidas al tratar la protección del know-how.

Pero es más, en el caso de la cesión del uso del know-how también existe esa obligación de protección, por aplicación analógica del artículo 1.554-3 del CC<sup>693</sup>, referido al arrendamiento.<sup>694</sup>

También argumenta el Tribunal Supremo que no hay compraventa porque el transmitente se reserva el derecho de continuar con el desarrollo y actualización del know-how, lo que tiene especial incidencia en el caso de que la transmisión del know-how sea solo parcial, o en el caso de la licencia, pero no en el caso de la cesión, que implica la transferencia al cesionario de la totalidad de las facultades que integran el derecho de exclusiva.<sup>695</sup>

Otro de los argumentos del Tribunal Supremo contra la existencia de la compraventa es el requisito de la fijación de un precio cierto y determinado, pero ello no es esencial, habida cuenta que los artículos 1.447 y 1.448 del CC establecen la posibilidad y validez del precio fijado de modo determinable.<sup>696</sup>

---

<sup>693</sup>

Artículo 1554.

El arrendador está obligado:

- A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato.
- A hacer en ella durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.
- A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato.

<sup>694</sup>

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Op. Cit., Págs. 177 y ss.

<sup>695</sup>

NAVARRO CHINCHILLA, J.J., *La transmisión de la propiedad industrial*, en Estudios sobre Marcas, Edit. Comares, Granada, 1.995, pág. 232

<sup>696</sup>

Artículo 1447.

Aunque posteriormente, en este mismo trabajo tendremos lugar de extendernos al respecto, la fijación del precio del contrato, o, mejor dicho, de la retribución del transmitente por la transmisión del know-how, en muy variadas ocasiones como consecuencia de estos contratos, queda establecida no por una cantidad cierta o determinada, sino por referencia a concretos parámetros tales como el nivel de producción, el aumento de beneficios o la disminución de pérdidas como consecuencia de la aplicación del know-how<sup>697</sup>, etc...

En opinión de GARCÍA HEREDIA<sup>698</sup>, la compraventa de know-how es posible, ya que, utilizando la doctrina expuesta por GÓMEZ SEGADE<sup>699</sup>, estima que, aunque no se disponga de un derecho de propiedad, ello puede tener su base en que el derecho del que goza el titular del know-how es de carácter patrimonial, con ciertas analogías respecto de la propiedad, aunque con diferencias insalvables, cual es el caso de la inexistencia del *ius prohibendi erga omnes*, como por la posibilidad de que el know-how pueda llegar a obtenerse por un tercero, legítimamente por sus propios medios.

---

Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada.

Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato.

Artículo 1448. También se tendrá por cierto el precio en la venta de valores, granos, líquidos y demás cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en determinado día, Bolsa o mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio del día, Bolsa o mercado, con tal que sea cierto.

697

Caso EMASAGRA S.A.

698

GARCÍA HEREDIA, A.: *El know-how en los convenios de doble imposición: El caso del Opel Corsa.*, Op. Cit., Pág. 36 y ss.

699

GÓMEZ SEGADE, J.A.: *Tecnología y Derecho* (Estudios Jurídicos del Prof. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade, recopilados con la ocasión de la conmemoración del 25 años de cátedra), Marcial Pons., Madrid 2.001, Págs. 774 y 775.

Pero, que ello no es óbice para que la compraventa pueda existir al amparo de la libertad de pactos que preconiza el artículo 1.255 del CC.<sup>700</sup>

Las consecuencias de la admisión o no de la posibilidad de una compraventa de know-how son importantes, ya que en el caso de la cesión, el cesionario solo puede utilizar el know-how en los términos pactados contractualmente, mientras que en el caso de la compraventa tendría una posibilidad de utilización, administración y disposición total, ya que el vendedor se habría desprendido para definitivamente de su know-how, y aunque siguiera poseyendo esos conocimientos, no podría explotarlos, usando al efecto de cláusulas de exclusiva unidas a cláusulas penales por incumplimiento del pacto, del mismo modo que se puede pactar la no revelación a terceros de contenido del know-how, también con cláusulas penales a usar en caso de incumplimiento.

Del mismo modo, si estamos ante una compraventa, al haberse desprendido definitivamente el transmitente de su derecho de propiedad, las cláusulas de no transmisión a terceros sin beneplácito del primitivo transmitente serían inoperantes.

## **H) RESPONSABILIDAD DEL TRANSMITENTE.-**

Cuestión de trascendental importancia también es el discernimiento sobre el alcance de la responsabilidad del transmitente por daños causados a terceros como consecuencia del ejercicio o funcionamiento del know-how.

Aunque tal determinación es susceptible de diversas posturas, parece que, en

---

700

Artículo 1255.

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

base a principios de solidaridad de las obligaciones, responsabilidad objetiva y riesgo profesional, así como protección de consumidores y usuarios, es perfectamente susceptible de alcanzar tal responsabilidad al transmitente del know-how, con base en el artículo 78 de la LP<sup>701</sup>.

Puede pensarse que ello ocasiona un freno a la transferencia de tecnología, y dado que estamos en España y mantenemos que somos un país importador de tecnología, al crecimiento del nivel tecnológico por temor a esa responsabilidad, que no se encuentra generalmente en el Derecho comparado en sus textos legales, aunque sí reconocido en la Jurisprudencia.<sup>702</sup>

La directiva comunitaria de 1.985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros en materia de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, del Consejo de 25.7.1.985<sup>703</sup>, permite la inclusión en el concepto de productor de su artículo 3.1, no solo

---

701

Artículo 78.

1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciataria de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

2. El transmitente o licenciante que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciataria las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.

702

Vid. DE MIGUEL ASENSIO. *Op. Cit.* Pág. 123. Nota 291 en la que se refieren las referencias bibliográficas concernientes a la Jurisprudencia en USA y Alemania.

703

DOCE 1.985 L.219/29

al transmitente de la patente, sino también al transmitente del know-how.<sup>704</sup>

## 7) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A NIVEL INTERNACIONAL.-

Aunque ciertamente “las relaciones comerciales tienen a trascender en muchas ocasiones y, cada vez con más frecuencia dadas las condiciones actuales del mercado, las fronteras de un solo Estado”<sup>705</sup>, la protección de los derechos de propiedad industrial tiene un carácter eminentemente territorial, por lo que se recurre con frecuencia a la regla “*lex loci protectionis*”<sup>706</sup>, y así normalmente aparece configurada la regulación contenida en los convenios multilaterales sobre derechos de propiedad industrial<sup>707</sup>.

No encontramos una regulación uniforme de los contratos de licencia y/o cesión de know-how a nivel internacional, existiendo incluso contradicción normativa entre los diversos ordenamientos jurídicos, que resulta acentuada por el hecho de que la licencia o la cesión forman parte, en muchos casos, del contenido de otros contratos más amplios,

---

704

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*. Barcelona, Bosch. 1.989, Págs. 129-194

705 PEINADO GRACIA, Juan Ignacio. “*Especialidades más relevantes de la contratación mercantil*” en *Derecho Mercantil II*, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., 12ª Edición, Ariel, 2.008, Pág. 258

706

“Ley del lugar de protección”, que ha de entenderse como la remisión a la normativa del Estado para cuyo territorio se pretende el reconocimiento o la protección del derecho.

707

CUP (Convenio de la Unión de París, de 20 de Mayo de 1.883, texto revisado en Estocolmo en 14 de Julio de 1.967 -B.O.E. N° 28, de 1-2-74-; TCP (Tratado de 19 de Junio de 1.970, de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington -B.O.E. N° 267, de 7-10-1.989); Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de marcas; Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de Abril de 1.994 -B.O.E. supl. Núm. 20, de 24-1-1.995); Tratado sobre el derecho de marcas; etc...

como se expone en otro lugar de este trabajo.

Así, a título de ejemplo, como recoge DE MIGUEL ASENSIO<sup>708</sup>, el ordenamiento francés afirma la imposibilidad de aportar know how a ciertas sociedades.

No todos los ordenamientos jurídicos cuentan con un precepto similar al artículo 79-2 de la Ley de Patentes española, que exige la inscripción del contrato para que produzca eficacia frente a terceros, cual es el caso de Alemania.<sup>709</sup>

Es común en el ámbito internacional la postura de considerar al cesionario como nuevo titular del objeto de la cesión, pero existen discrepancias respecto de la licencia, ya que en nuestro país la postura del licenciataria no goza de carácter absoluto "erga omnes". En cambio, en algunos países, cuando se trata de licencia con pacto de exclusiva, se considera al licenciataria como titular de un derecho real absoluto, con eficacia frente a terceros, puesto que, efectivamente, se produce una división de la

---

708

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. Pág. 91, Nota 183.

709

Artículo 79.

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.

2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13, apartado 1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionarse en sus productos una solicitud de patente o una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención.

Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.

4. No se autorizará ningún pago en divisas en cumplimiento de obligaciones asumidas en contratos que, debiendo inscribirse en el Registro de Patentes, no hubieren sido inscritos.

5. El Registro de la Propiedad Industrial calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes, los cuales deberán aparecer en documento público. Este Registro será público.

titularidad del bien entre licenciante y licenciatario<sup>710</sup>. Así, en el ordenamiento alemán se estima que el licenciatario exclusivo puede disponer libremente concediendo incluso sublicencias o ceder la totalidad de la licencia libremente. Esa postura es distinta de la generalmente admitida, ya que, en la mayoría de los ordenamientos, el licenciatario no puede disponer de la licencia ni conceder sublicencias, salvo consentimiento expreso del licenciante.

Tales posturas tienen, obviamente, consecuencias procesales, pues, conforme al artículo 124 de la LP española, el licenciatario puede ejercitar, salvo pacto en contrario, en nombre propio las acciones que corresponderían al licenciante, titular del derecho, para su defensa, pero no como un derecho autónomo, sino como “suplente” del licenciante.<sup>711</sup>

De acuerdo con el artículo 10.4 del CC, los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que

---

<sup>710</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. Pág. 125

<sup>711</sup>

Artículo 124.

1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

2. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciatario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

3. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

España sea parte, pero esta norma evidentemente tiene un vacío al no resolver el problema de cuál es el Derecho aplicable en los casos en que los órganos jurisdiccionales españoles deban resolver cuestiones concernientes a la protección o al régimen relativo a los derechos de propiedad industrial constituidos al amparo de una legislación extranjera.

En nuestro país se ha pretendido, en la regulación, una aproximación a los criterios predominantes en los países de nuestro entorno cultural y económico, propiciado por el *“abandono de las normas restrictivas en materia de importación de tecnología. ...Resultante, tanto de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la elaborada normativa comunitaria relativa a la aplicación de los artículos 81 y siguientes del TCE a los contratos sobre derechos de propiedad industrial y know-how”*.<sup>712</sup>

Nuestro país sigue siendo, lamentablemente, importador de tecnología.

Como recoge la Exposición de Motivos de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, más del 80 % de las patentes con vigencia en España tienen su origen en patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes, que surten efectos como patentes nacionales una vez que se validan, previa presentación de la traducción y pago de la tasa correspondiente.

En materia de know-how, cada vez más nos encontramos con casos, loables, de know-how obtenido por empresas españolas mediante sus explotaciones industriales en el extranjero, propias o gestionadas, entre otras actividades, en la prestación de servicios

---

<sup>712</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A.: *Contratos internacionales...* Op. Cit. Pág. 107

básicos a ciudadanos de otros países. Es decir, el know-how no solo se obtiene de la investigación y la experiencia en nuestro país, sino también, independientemente del obtenido de empresas extranjeras, de las experiencias de empresas españolas en el extranjero.

A todo ello hemos de unir un fenómeno cada vez más acrecentado en el orbe, cual es la globalización y la mutua repercusión o interacción de los movimientos económicos y tecnológicos en lugares muy alejados de donde tiene su origen. Pero, no quiere ello decir obviamente que sea el único modelo posible el abandono total de las políticas restrictivas en materia de importación de tecnología, porque hay sistemas contrarios, que tienen por objeto el control de la adquisición de tecnología, con normas intervencionistas que tienden a proteger a la industria local por medio del aseguramiento, en la medida de lo posible, de las condiciones más favorables para la economía e industria propias.<sup>713</sup>

En el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) fue negociado el Proyecto de Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología, en el que se dedicaba especial atención a tratar de obtener un régimen común para el establecimiento del régimen jurídico de estos contratos, pero el intento puso de manifiesto la existencia de intereses especialmente contrapuestos en la materia, sobre todo respecto de países con niveles de desarrollo económico diferentes.

En el Convenio de 5 de Octubre de 1.973, sobre concesión de patentes europeas,

---

713

KOKKINI-IATRIDOU, D.: *Contracts for the Transfer of Technology*". Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade (Credit and Guarantee Financing. Transfer of Technology).- Dordrecht, Martinus Nijhoff. Págs. 268-272

(CPE), hecho en Munich<sup>714</sup> se trata de lograr una mayor efectividad en la protección común de la propiedad industrial.

Por su parte el Convenio sobre la Patente comunitaria, (CPC) incluido en el Acuerdo sobre Patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15-12-1.989<sup>715</sup>, trata de conseguir que la protección tenga lugar de modo que se corresponda con la configuración de un mercado único, creando derechos de propiedad industrial unitarios en el ámbito comunitario.

Sólo en el CPC se presta alguna atención al tema de la transmisión en sus artículos 71 a 74, haciendo previsión de su transmisibilidad total o parcial, según sea cesión o licencia, exigiendo la forma escrita para caso de cesión. En materia de solicitud de patente, sin perjuicio de estimar posible su transmisión, se remite a la legislación nacional de cada uno de los Estados.

Por todo ello no existen apenas normas que eliminen las divergencias de los distintos ordenamientos jurídicos.

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, las partes del contrato, cuando este es de carácter internacional deben fijar en el mismo cuál es la ley por la que se va a regir. Es lo que se denomina autonomía conflictual. Esa facultad o deber viene reconocido como tal en la práctica totalidad de los ordenamientos estatales y en numerosos convenios internacionales<sup>716</sup>.

---

<sup>714</sup>

B.O.E. N° 234, de 30-9-1.986.

<sup>715</sup>

DOCE 1.989 L. 401/1

<sup>716</sup>

Es cierto que existen voces, escasas, en contra de la conveniencia de esta autonomía, pero comúnmente ha venido siendo aceptada, entre otros motivos por no encontrarse una mejor solución, hasta el punto de que fue incorporada en 1.985 al Proyecto de Código de Conducta de la Conferencia de las Naciones

La autonomía conflictual hemos de distinguirla de la autonomía material, entendiendo por esta la que opera en el ámbito de la autonomía de la voluntad reconocida a las partes contratantes en el ordenamiento que resulta aplicable, determinado por el ejercicio de la autonomía conflictual.

En nuestro país el principio de autonomía conflictual viene recogido en el artículo 3 CR<sup>717</sup>, conforme a su apartado 1º, que dispone que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes, procediendo, por tanto, la designación objetiva de la ley aplicable en defecto de pacto expreso de las partes contratantes, conforme al artículo 4.1 del mismo Convenio<sup>718</sup>. La elección puede ser expresa o tácita, esta por resultar de manera cierta de los términos del contrato de las circunstancias del caso.

Nuestro Código Civil en su artículo 10.5 establece que se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. Puede incluso plantearse que la ley a la que se remita el contrato sea una ley distinta de la correspondiente a alguno de los contratantes, lo que, en principio puede parecer ilógico, pero que tiene su razón en esta materia por no ser excesivamente infrecuente la existencia de contratos de licencia de know-how en los que el licenciataria haya recibido de un tercer país, pero si en su contrato de licencia él puede conceder

---

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

<sup>717</sup>

Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19-6-1.980 (B.O.E. N° 171 de 19-7-93)

<sup>718</sup>

textualmente: "en la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del artículo 3"

sublicencias, le puede interesar, o incluso puede aparecer condicionada a ello la concesión de sublicencias, que la regulación de la esa sublicencia sea la correspondiente al país del origen del know-how. O simplemente por el hecho de que se concedan varias sublicencias a nacionales de distintos países, pretendiendo el sublicenciante que todas esas sublicencias tengan una regulación común.<sup>719</sup>

Dado que cada una de las partes contratantes, normalmente va a pretender que se aplique su ley nacional, no es infrecuente que la remisión lo sea hacia un ordenamiento “neutral”, como ha sido frecuente en el caso de contratos de comercio tecnológico entre países del Este con los occidentales, en los que se designaba al Derecho suizo.

En lo que respecta a la autonomía material, nuestro Código Civil la proclama en los artículos 1.091 y 1.255<sup>720</sup>.

Disposiciones semejantes existen en la generalidad del Derecho comparado, habida cuenta que las instituciones, su fundamento y naturaleza respecto a intereses parecidos en todos los países, por lo que la “mens legis” es común.

Pero no podemos olvidar que las regulaciones nacionales en esta materia tienen numerosas lagunas en cuanto que no regulan exhaustivamente las muy diversas situaciones que se pueden plantear durante la vida del contrato, más teniendo en cuenta que estos contratos, normalmente, tienen una vocación de extensa duración, por ello, en definitiva seguirá siendo muy necesaria la autorregulación por los propios contratantes, lo

---

719

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A., “*Contratos Internacionales...*” Op. Cit. Pág.208.

720

Artículo 1091.

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

que evidentemente tampoco está exento de dificultad, casi la misma que tiene el legislador. Todo ello redunda en beneficio de la moderna “lex mercatoria”, como conjunto de reglas o de técnicas de solución.

En este punto resultan de trascendental importancia los “Principios sobre los contratos comerciales internacionales”, elaborados en el marco de UNIDROIT en 1.995, que contienen un régimen equilibrado de Derecho de Obligaciones, respecto de los cuales podemos hacer una remisión para que sean aplicables al contrato ejercitando la autonomía material.

Pero qué Ley es la aplicable en defecto de elección en el contrato. Cabrían cuatro opciones: la correspondiente a la sede del transmitente, la correspondiente a la sede del adquirente, la correspondiente al lugar de protección del objeto del contrato, o la combinación de los anteriores criterios.<sup>721</sup>

El artículo 4 del CR dispone que en defecto de ley elegida en el contrato, este se regirá<sup>722</sup> “1.-....por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No

---

721

En materia de capacidad de los contratantes rige la ley de la nacionalidad, en nuestro país en el artículo 9 del CC:

1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte.

El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior.

.....

11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.

En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales.

722

El artículo 10 CR en su apartado 1º menciona con carácter enunciativo las siguientes materias: interpretación, cumplimiento de obligaciones, consecuencias del incumplimiento, extinción de las obligaciones, y las consecuencias de la nulidad del contrato. Es conveniente añadir a ello los contratos preliminares, tanto cuando se materializa posteriormente la

obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país. 2. Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en el que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquel en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento....5. No se aplicará el apartado 2 cuando no puede determinarse la prestación característica. Las presunciones de los apartados 2,3 y 4 quedan excluidas cuando resulte del conjunto de las circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país.”.

Sin perjuicio de que el citado precepto admite diversas interpretaciones<sup>723</sup>, parece obvio, a juicio del que suscribe, que la norma establece una presunción “iuris tantum”, desvirtuable mediante prueba en contrario. Por tanto, se aplicará el criterio del apartado 2º, salvo que se demuestre que hay otro país con el que presenta los vínculos más estrechos. Ahora bien para ello hemos de concretar cuál es la prestación característica a que se refiere el precepto, artículo 4.2, y no define en modo alguno, lo que es explicable porque su determinación es harto difícil dada la complejidad de las figuras creadas por el moderno tráfico jurídico mercantil en el ámbito internacional,

---

contratación, como cuando al final, no se concluye el acuerdo, pero se han generado derechos y obligaciones en virtud de esos acuerdos preliminares.

<sup>723</sup>

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. , *Contratos internacionales....*, Op. Cit. Págs. 250 y ss.

aderezado por la circunstancia de que el contrato de transferencia de know-how puede ir incluido en otro contrato con un contenido total más amplio, como anteriormente se ha expuesto. En opinión de DE MIGUEL ASENSIO<sup>724</sup>, ello exige “valorar el peso de las diversas prestaciones comprendidas en el contrato, con objeto de identificar aquella que caracterice el contrato en su conjunto...”.

Habrán casos en los que no se pueda determinar cual es la prestación característica. En ellos, habremos de estar a concretar el país que se encuentra más vinculado con el contrato en su conjunto.

En los contratos de cesión simple de know-how, en los que el cedente se obliga a transmitir de forma plena su know-how, la prestación característica es la del cedente, por lo que en aplicación del artículo 4.2 CR se debe presumir que el país más vinculado con el contrato es el del cedente.<sup>725</sup>

En los contratos de licencia de know-how, teniendo en cuenta que la obligación del licenciante no es solo permitir usar el know-how, sino también comunicar el contenido de este al licenciataria, se suele optar por entender que la prestación característica la lleva a cabo el licenciante y que por ello el país más vinculado con el contrato es el del transmitente, en aplicación del citado artículo 4.2 CR.<sup>726</sup>

En los contratos de cesión mixta de derechos de propiedad industrial y know-how, también la prestación característica es la del cedente y el país más vinculado con el

---

724

*Contratos internacionales....*, Op. Cit. Pág. 261

725

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. , *Contratos internacionales....*, Op. Cit. Págs. 250 y ss..

726

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. , *Contratos internacionales....*, Op. Cit. Págs. 294 y ss.

contrato es el del cedente, aunque en los casos en los que el elemento predominante en el contrato sea la cesión de derechos de propiedad industrial, prevalecerá la vinculación del contrato con el país de protección de la propiedad industrial.<sup>727</sup>

Ello es aplicable también a los contratos de licencia mixta de derechos de propiedad industrial y know-how.

En los contratos de cesión o licencia recíproca, o cruzada, ambas partes son transmitentes y adquirentes, por lo que las prestaciones características son iguales y no hay ninguna preponderante que pueda determinar la competencia, por lo que se hace necesaria la búsqueda del país más vinculado, que será el del país de protección en el caso de que todos los derechos objeto del contrato pertenezcan al mismo país. En los casos en los que la explotación se limite a un país, será este el más vinculado. También será el más vinculado aquel al que corresponda la sede de los contratantes, si la tienen en el mismo país. Si no se dan estas circunstancias habrá que ver cuál es la prestación más significativa que será aquella más importante, por ejemplo, en el caso de que la contraprestación sea parte en bien inmaterial y parte en dinero, por no cubrir el bien inmaterial toda la contraprestación.

Si no concurre alguno de estos casos, habrá que atender a otros subsidiarios tales como lugar de celebración del contrato, lugar de las negociaciones, coincidencia con la sede de alguno de los contratantes, etc...

En los contratos de cesión o licencia inmersos en el marco de otros contratos más amplios, cual es el caso de la franquicia, ha de aplicarse una única legislación en aras de la unidad del contrato, a pesar de la multiplicidad de prestaciones que provoca la

---

<sup>727</sup>

VIDA A.: "*Les contracts de licence en droit international privé*". Rev. Crit. Dr. Int. Pr., T. LIII, 1.964, págs. 223.

dificultad de determinar la prestación más significativa, pero, a pesar de todo, la doctrina concluye mayoritariamente que la prestación mas importante en este tipo de contratos corresponde la franquiciador por lo que se considera a su país como el más vinculado al contrato y que consecuentemente determina su competencia, entre otros motivos porque desde la sede del franquiciador es de donde se expande la franquicia<sup>728</sup>. Ahora bien, ello admite excepciones cual es el caso de que el franquiciado haya sido contactado en su país, siendo en este donde se hayan desarrollado las negociaciones y donde va a llevar a cabo la actividad propia de la franquicia lo que implica la utilización de inmuebles en el país del franquiciado<sup>729</sup>, lo que aconseja la aplicación de la legislación de ese país. En las franquicias de coordinación, en las que el franquiciado interviene en la elaboración y confección del sistema de la franquicia, desarrollando su actividad sin la intervención directa del franquiciador, es lógico estimar que los vínculos más estrechos lo son con el país del franquiciado.

En los casos, más importantes para este trabajo, de aportación del know-how a la sociedad, bien sea al momento de su constitución, bien sea al momento de la modificación, por aumento, del capital social, hemos de partir de la base de que el artículo 1.2 e) del CR excluye la aplicación del mismo a estos casos.<sup>730</sup> Pero no solo ello,

---

728

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. , *Contratos internacionales....*, Op. Cit. Págs. 304-306.

729

Hemos de tener en cuenta las indudables repercusiones que en el desarrollo del contrato va a tener la legislación aplicable al inmueble en el que se desarrolla la actividad, bien sea en régimen de propiedad, de usufructo, o de arrendamiento. Estimar una solución contraria incidiría en la división del contenido contractual.

730

Se excluye respecto de "las cuestiones pertenecientes al Derecho de Sociedades, asociaciones y personas jurídicas, tales como la constitución, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de las sociedades, asociaciones y personas jurídicas".

sino que también ha de considerarse que tales cuestiones, que, en definitiva son aportaciones no dinerarias a la sociedad, quedan sometidas, no puede ser de otro modo, a la ley por la que se rige la sociedad, la *lex societatis*<sup>731</sup>. El hecho de que la aportación a la sociedad sea el know-how no modifica el régimen legal aplicable a la sociedad<sup>732</sup>, aunque ésto no quiere decir, lógicamente, que no deba cumplirse la normativa correspondiente a la propiedad industrial objeto de aportación.

Semejanza con la aportación a la sociedad, o mejor con la constitución de una sociedad, o ente con personalidad jurídica, tiene la creación de consorcios, tanto de patentes<sup>733</sup>, como de know-how, o de ambos.<sup>734</sup>

En estos casos, la legislación aplicable a la aportación será la misma que rija el ente al que se incorpore, por ser la más estrechamente vinculada con el contrato, al ser por medio de la sociedad y la normativa aplicable a la misma, estatutaria y legal, como se estructuran los derechos y obligaciones de los integrantes del ente colectivo. Pero, además, es conforme a esa legislación a tenor de la cual se organiza el funcionamiento común de las aportaciones de know-how.

---

731

Y. LOUSSOUARN, J. BREDIN, *Droit du Commerce International*, París, 1.969, págs. 388-389.

732

M. VIVANT, *Juge et loi du brevet*, París, Litec, 1.977, pág. 350.- *Régime international*". Juris-classeur de droit comercial, Brevets, fascículo 560 (2/1.992), pág. 15. CALVO ARAVACA, A.L., Artículo 9, apartado 11. ALBALADEJO, DIAZ ALABART (dirs.). *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo I, vol. 2º, 2ª Edición, Madrid. Tecnos 1.995, págs. 479-525.

733

*Patents pools*

734

Según DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A., *Contratos internacionales....*, Op. Cit. Págs. 310: "Para garantizar la armonía interna de las relaciones negociales, es necesario la determinación de un estatuto contractual único, respetuoso con la unidad funcional y económica que caracteriza la operación".

En las cesiones o licencias de know-how enmarcadas dentro de operaciones de *joint venture*, la asunción de la obligación de la cesión o licencia forma parte del denominado “contrato base”, que fija los principios de la colaboración empresarial que posteriormente se materializará en los acuerdos complementarios.

Aunque en mi opinión, son aplicables los mismos principios que hemos referido para la aportación a la sociedad, que es la que al final resulta, es cierto que es materia harto controvertida la determinación de la legislación que le es aplicable<sup>735</sup>, entendiéndose que son de aplicación las normas de conflicto en materia contractual, argumentándose a favor de la legislación correspondiente al país en que la empresa objeto de la cooperación común establece su sede.

Cuando la cesión o licencia figura incluida en contrato de engineering, se aplicará la legislación correspondiente a todo el contrato de ingeniería, en aras de la unidad y armonía del contrato. Es decir, por el hecho de la inclusión de la cesión o licencia de know-how no se modifica la determinación del estatuto que rige el contrato, que vendrá determinado por la prestación característica, cual es la que lleva a cabo la empresa engineering. En aplicación del artículo 4.2 CR resultará aplicable la legislación del país en el que se encuentra la sede de la empresa de ingeniería, aunque un sector doctrinal se pronuncie por la conveniencia de determinar la aplicación del país en el que se va a llevar a cabo la ejecución del contrato de engineering.

En los contratos de desarrollo, la empresa que recibe la tecnología y se compromete a desarrollarla es la que efectúa la prestación característica y por ello será la determinante de la legislación aplicable, a tenor de su sede, también conforme al artículo

---

735

ESTEBAN DE LA ROSA F., :*La joint venture en el comercio internacional*. Editorial Comares. Granada. 1.999. Págs.121-301.

#### 4.2 CR.

No acaba aquí el elenco de contratos en los que puede aparecer la cesión o licencia de know-how, pero hemos de reconocer que será una parte accesorio de la esencia del contrato por el que se transmite la empresa en su totalidad, contrato de suministro, de distribución en exclusiva etc...Será aplicable a la cesión o licencia la legislación por la que se rija el contrato principal.

En cuanto a la forma del contrato, el artículo 9 CR establece que bastará para la validez que cumpla los requisitos fijados por la legislación aplicable al fondo del contrato o por la ley del lugar de celebración.

Por último solo hacer la llamada de atención relativa a que la determinación de la ley aplicable al contrato lo es sin perjuicio de las normas de intervención, entendiendo por tales en el ámbito del Derecho Internacional Privado, conforme al artículo 7 CR, aquellas disposiciones imperativas que, según el ordenamiento del país que las adopta, “son aplicables cualquiera que sea la ley por la que se rija el contrato.” En la materia objeto de este trabajo, harán referencia fundamentalmente a defensa de la competencia, control de importación y exportación de tecnología, así como a inversiones extranjeras.

## 8.- EL CASO EMASAGRA S.A.

### A) ANTECEDENTES.-

La EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A. (EMASAGRA, S.A., ) se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de Diciembre de 1.981, en la cual, el entonces Alcalde de Granada D. Antonio Jara Andreu, ejercitando las facultades que confirió el Pleno Municipal de 15 de Octubre de 1.981<sup>736</sup>, expuso entre otros extremos la decisión municipal contenida en los acuerdos de Pleno de 13-11-1.980, de municipalizar el servicio de aguas y alcantarillado, bajo la forma “en principio” de sociedad privada municipal, en régimen de monopolio, elaborándose al efecto, por una Comisión Especial<sup>737</sup> designada a tal fin<sup>738</sup>, entre otros contenidos exigidos<sup>739</sup>, los Estatutos de la sociedad anónima a constituir, recogidos en la Memoria aprobada por el Pleno municipal inicialmente el 30-7-1.981.

Hemos de tener en cuenta que antes de la constitución de esta empresa, la prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento<sup>740</sup> se

---

<sup>736</sup>

Mediante acuerdo adoptado por unanimidad, y por tanto mayoría absoluta exigida por el artículo 3-2 del Real decreto Ley 3/1.981, de 16 de Enero.

<sup>737</sup>

Integrada por 17 miembros: 5 miembros de la Corporación en representación de los grupos políticos representativos, el Secretario de la Corporación, el Interventor de Fondos municipal, el Ingeniero Jefe del Servicio de Aguas, 1 Técnico de la Administración General, 1 Ingeniero, 1 Licenciado en derecho, 1 Abogado del Estado, 1 Economista, 1 Intendente Mercantil, 1 Médico, y 2 representantes de los usuarios.

<sup>738</sup>

En cumplimiento del artículo 168-c de la Ley de Régimen Local

<sup>739</sup>

Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

prestaba por el correspondientemente Departamento, Servicio de Aguas de la Corporación Municipal, sometido, obvia e íntegramente a la regulación y funcionamiento de carácter administrativo local, a través del Reglamento del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, con el encorsetamiento práctico que ello conllevaba, por la rigidez de la misma, inadecuada para la realización de una actividad, que como los años siguientes han corroborado, es objeto de una actividad empresarial, para posibilitar la agilidad necesaria e imprescindible para la correcta prestación del servicio público.

Para ello, de las diferentes opciones existentes, al amparo de lo establecido en los, vigentes en aquel entonces, artículos 175 de la Ley de Régimen Local y 89 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento optó por la constitución de una empresa, pública en cuanto que su capital era totalmente público, pero sometida en el funcionamiento intrínseco de la misma a la legislación mercantil, creemos sin duda, mucho más ágil que la administrativa a estos efectos.

Para ello hubo de modificarse el referido Reglamento Municipal, quedando el mismo en su artículo 1º del siguiente tenor: *“El servicio se presta en régimen de monopolio, por lo que ninguna persona física ni jurídica distinta de la empresa privada municipal, podrá prestar el Servicio de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento del término municipal....”*.

---

740

Respecto de los cuales los municipios tiene competencia exclusiva, a tenor del artículo 25-2-L de la Ley de Bases de Régimen Local, 7/85 de 2 de Abril, concretamente para el suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

## B) CONSTITUCIÓN.-

La escritura de constitución referida<sup>741</sup>, en cuyo contenido se integraron los Estatutos sociales, insertaba las menciones referidas al capital social: Un millón de pesetas dividido en cien acciones nominativas de diez mil pesetas cada una de ellas; órgano de administración estructurado en un Consejo de Administración presidido por el Alcalde, y del cual formaban parte dos concejales, el Secretario de la Corporación municipal, su Interventor, un Ingeniero municipal, el Ingeniero Jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Jefe de los Servicios Económicos de la Diputación Provincial, el Delegado Provincial de Industria y Energía. Tales nombramientos fueron acordados por la Corporación Municipal, constituida en Junta General de la sociedad, en su sesión de 12-11-1.981.

El objeto social era, inicialmente, *“cuantas actividades estén encaminadas a la mejor gestión y administración del ciclo integral del agua, con destino a usos domésticos e industriales, desde la regulación de los recursos hidráulicos necesarios, hasta el vertido a cauce público de las aguas residuales”*. Si bien, posteriormente se incluyó, entre otros extremos, como objeto social: *“Encargarse de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de otros municipios, suscribiendo a tal efecto los convenios oportunos, incluso colaborando o participando en Entes comarcales o en cualquier tipo de institución de ámbito supramunicipal”*.

El capital social citado, según el artículo 6º de los Estatutos estaba totalmente suscrito, desembolsado e integrado por el *“metálico y bienes muebles asignados a la Empresa por el Excmo. Ayuntamiento de Granada”*, teniendo el carácter de

---

<sup>741</sup>

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Régimen Local, 89 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Ley de Sociedades Anónimas de 17-7-1.951 y disposiciones concordantes.

inalienable, conforme al artículo 8 de los citados Estatutos<sup>742</sup>, motivo por el cual no podía ser transferido por la empresa ni destinado a finalidades distintas de las que constituía su objeto social.

En el artículo 9 de los Estatutos se reseñaban los bienes que el Ayuntamiento puso a disposición de la sociedad: presa, canales, redes, estación depuradora, terrenos, edificios y en general los bienes inmuebles e instalaciones que en aquella época estaban destinados al servicio de abastecimiento y saneamiento, o vertido de aguas residuales, por tiempo indefinido, para que esta los destinara al fin que constituye su objeto social, mediante un inventario realizado al efecto, manteniéndose la propiedad en el Ayuntamiento. Se estaba, por tanto, ante una cesión de uso, condicionada a que la sociedad hiciera frente a los gastos de amortización y de reposición de los bienes. Y ello independientemente de que la sociedad pudiera utilizar, independientemente de sus propios bienes, otros de propiedad municipal para el cumplimiento de sus fines sociales, previa la puesta a disposición por el Ayuntamiento.

La Junta General se configuró en el artículo 13 de los Estatutos por el Pleno municipal, con lo cual la Corporación Municipal, su Pleno, quedó como órgano supremo de la sociedad, presidida por el Alcalde, estableciéndose el derecho de asistencia de los miembros del Consejo que no formaren parte del Pleno Municipal, ya que respecto del Consejo de Administración, se configuró su composición por la Presidencia y ocho vocales, dos de los cuales habían de ser miembros del Ayuntamiento Pleno, y los seis restantes, personas especialmente cualificadas

---

<sup>742</sup>

Decía literalmente, con referencia al capital social: "... no podrá ser transferido por la empresa ni destinado a finalidades distintas que las que constituyen el objeto social".

respecto del objeto de la sociedad. En cuanto a su funcionamiento, se regía por los preceptos de la Ley de Régimen Local y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y por lo fijado expresamente en los Estatutos.

La Sociedad no tenía ánimo de lucro, en el sentido tradicional de la acepción, ya que era un instrumento del Ayuntamiento de Granada para la prestación de un servicio público, basándose en un sistema de autofinanciación<sup>743</sup> por medio de las tarifas establecidas al efecto<sup>744</sup>, de tal modo que los beneficios, después de cubrir pérdidas, en su caso de ejercicios anteriores, se destinarían a la constitución de la reserva legal del 10% conforme al artículo 106 de la entonces vigente LSA, un 35% a la constitución de un fondo para nuevas ampliaciones y el 55% a disposición del Ayuntamiento<sup>745</sup>.

Hasta tal punto era la intención de la constitución la intención de mejorar la prestación del servicio público, que se hacía previsión, entre los casos de cesación de la empresa, como el primero de ellos, *“Por resultar el sistema más desventajoso para los usuarios que el régimen de gestión directa, sin órgano especial...”*

El funcionamiento de la sociedad, como modo de gestión directa del servicio público, mediante una sociedad privada pero de capital exclusivamente municipal, fue,

---

<sup>743</sup>

Artículo 41 de los Estatutos sociales: *Las tarifas de la empresa habrán de inspirarse en el principio de autofinanciación señalado por la Ley de Reformas de Haciendas Locales de 23 de Julio de 1.966, en su artículo 18.*

<sup>744</sup>

Propuesta por la empresa y aprobadas por el Ayuntamiento

<sup>745</sup>

Artículo 42 de los Estatutos.- *DESTINO DE BENEFICIOS: Los beneficios anuales, si los hubiere, se destinarán a amortizar pérdidas de ejercicios anteriores y el exceso se distribuirá en la siguiente forma: a) Un 10% al fondo de reservas legales que obliga el artículo 106 de la ley de Sociedades Anónimas.- b) El 90% restante se destinará en un 35% a constituir un fondo para nuevas ampliaciones y el 35% restante quedará a disposición del Ayuntamiento.*

con las vicisitudes propias de toda empresa altamente satisfactorio, logrando un amplio nivel de aceptación tanto por los usuarios a los que prestaba el servicio como por el Ayuntamiento que era quien le había encomendado tal labor.

Fue la Junta General, en sesión de 29-5-1.992, la que acordó la modificación de los Estatutos sociales, ampliando su objeto, entre otros extremos de menor interés para que pudiera “...encargarse de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de otros municipios, suscribiendo a tal efecto los convenios oportunos, incluso colaborando o participando en entes comarcales, o en cualquier tipo de institución de ámbito supramunicipal.”

El Pleno municipal, actuando como Junta General de la Sociedad, el 25-9-92 modificó los Estatutos sociales, adaptándolos a la nueva legislación, TRLSA, aumentando el capital social a diez millones de pesetas, también exclusivamente municipal, representado por 10 acciones nominativas, y, entre otros extremos, modificando la aplicación del resultado, el cual, tras la constitución de las reservas legales<sup>746</sup>, se aplicaría no en la forma anteriormente establecida, antes citada, sino en la forma que acordara la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración.

### **C) NECESIDADES SOCIALES.-**

En el último quinquenio del siglo XX al Ayuntamiento de Granada y a la EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A. (EMASAGRA S.A.) se les plantean dos problemas fundamentales: Uno, derivado de la intención de Emasagra de realizar la prestación de los servicios que efectuaba en Granada capital fuera de esta, es decir a otros municipios, fundamentalmente

---

<sup>746</sup>

Conforme a los artículos 213 y 214 TRLSA

límites, en la denominada Área Metropolitana, intento que no había fructificado generalmente por sus propios medios exclusivamente, ya que se habían realizado, y se realizaban, gestiones en orden a entablar las prestaciones del servicio con distintas poblaciones, sin que se hubiera producido actividad destacable. Otro, no menos trascendente, especialmente para el objeto de este trabajo, la existencia de empresas en el sector económico del abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, que con un ámbito de actuación mucho más amplio, no solo municipal, sino internacional, con un mayor potencial empresarial, con una experiencia acumulada mucho más amplia, eran poseedores de un nivel de técnicas y conocimientos de toda índole que podían llegar a dejar obsoleto el funcionamiento de Emasagra, o respecto de los cuales se planteaba la posibilidad de si, con aplicación de su know-how, mejorarían los resultados económicos y de eficacia en la prestación del servicio por parte de Emasagra. En términos económico-empresariales se partía de la pretensión de una mayor eficiencia con la “adopción de criterios más empresariales...., la situación de monopolio con que se presta el servicio determina la falta de patrón comparativo que, en una situación de competencia, impone el mercado,..., resulta muy necesario al efecto aumentar el parque de abonados para rentabilizar gastos, cabe señalar que, hasta la fecha, no se han obtenido resultados,..., Emasagra S.A. con su actual forma de gestión, podría ser llevada a cabo, más efectivamente, con la técnica propia de la empresa privada<sup>747</sup>”.

Se estaba haciendo, en mi opinión, una llamada a la adquisición del know-how necesario para mejorar el funcionamiento de la empresa sobre a base de fundamentar

---

747

las causas de la ausencia del mismo.

**D) PRIMER CONCURSO.-** Este fue el motivo por el que Emasagra S.A., por acuerdo de su Consejo de Administración de 5-12-1.995, estudió un Proyecto de Pliego de Bases Técnicas y Económicas que regirían la licitación pública para la contratación de determinados aspectos de los servicios de abastecimiento y saneamiento, que fue aprobado por Junta General de 11-12-1.995, y por el Pleno municipal.

El citado acuerdo municipal fue recurrido por algunos concejales disidentes y por los miembros del Comité de Empresa, solicitando, ante la jurisdicción contencioso administrativa, la suspensión de la ejecutividad del mismo, por lo que el 6-2-1.996, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta Auto decretando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo. El citado Auto fue recurrido por las partes demandadas y codemandas, entre ellas Emasagra S.A., siendo desestimados los recursos el 6-3 y 17-4-1.996<sup>748</sup>.

### **E) TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD MIXTA.-**

Ante el fracaso de la primera medida adoptada para la consecución de los fines pretendidos, se nombra una nueva Comisión Especial al efecto <sup>749</sup>, a la que se

---

<sup>748</sup>

Recursos contencioso administrativos números 5.106 y 5.111/96.

<sup>749</sup>

Presidente: D. José Manuel Urquiza Morales, Teniente Alcalde Delegado de Personal, Servicios Generales y Organización. Vocales: D. Fernando Garrido Falla, Catedrático de Derecho Administrativo; D. Miguel Álvarez de Cienfuegos García, Director Económico-Financiero de Emasagra; D. Luis Miguel Fernández Fernández, Asesor Jurídico de Emasagra; D. Manuel Navarrete Serrano, Letrado Asesor del Ayuntamiento de Granada; D. Joaquín Peñatoro Torres, Jefe de Sección de Contratación del Ayuntamiento de Granada; D. Luis Fernando del

encomienda establecer, en su caso, la viabilidad jurídica, técnica, social y económico financiera de la transformación de la gestión directa del servicio encomendado a EMASAGRA S.A., por el de gestión indirecta, mediante la creación de una empresa de capital mixto, público y privado, accediendo a este último las empresas que pudiera aportar el know-how del cual carecía Emasagra S.A. y era necesario por los motivos anteriormente expuestos.

La citada Comisión, de la que formamos parte D. Fernando Garrido Falla y el que suscribe, entre otros, elaboró la Memoria encargada, en la que se examinaron, en lo que a nosotros interesa, los aspectos jurídicos de la operación, con especial detenimiento en el aspecto societario, Reglamento para la prestación del servicio, Estatutos de la nueva sociedad de capital mixto, así como las cláusulas que habrían de regir, y rigieron en el concurso a convocar al efecto.

La modificación social implicaba, implica en los casos similares al presente, no solo la adecuación a nuestra legislación mercantil, sino que ha de hacerse con respeto a un amplio espectro legislativo y normativo de otra índole, de competencias municipales, autonómicas, estatales y comunitarias. Así, a título de enunciativo para la materia referida al suministro de aguas y evacuación de aguas residuales, la legislación aplicable al régimen local, más la normativa ministerial referida a detalle de instalaciones; en la materia referida a facturación, la concerniente a la Ley de Tasas y Precios Públicos, así como la aplicable a las Haciendas Locales; en materia sanitaria y medio ambiental especial referencia a la normativa y directivas comunitarias; la específica en materias de convenios de inversión de diferente ámbito competencial y

---

Campo Ruiz de Almodóvar, Interventor de Fondos Municipales; y D. Ernesto Pérez Soler, Secretario General del Ayuntamiento de Granada.

territorial; fiscalidad aplicable a la operación, etc.

Se partía de una situación de gestión directa del servicio que constituye el objeto fundamental de la empresa, conforme al artículo 85-3-c<sup>750</sup> de la entonces vigente Ley de Bases de Régimen Local de 2-4-1.985.

## F) JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD ELEGIDA.

Se trataba, entre otras intenciones, como anteriormente se ha expuesto, de hacer llegar el mejor know-how de la empresa privada a la empresa anteriormente pública exclusivamente mediante su participación en la gestión del servicio público municipal. Para que el servicio se gestionare mediante concesión o arrendamiento resultaba necesario y previo, a tenor del artículo 100 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales<sup>751</sup>, el cese de la municipalización y consiguientemente del

---

<sup>750</sup>

El referido artículo ha sido modificado por la Ley 57/2.003 de 16 de Diciembre, siendo su redacción actual la siguiente:

### **Artículo 85.**

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas:

- Gestión directa:

- Gestión por la propia entidad local.
- Organismo autónomo local.
- Entidad pública empresarial local.

- Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma.

- \* Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 156 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.

3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad.

<sup>751</sup>

Decreto de 17 de junio de 1955

Artículo 100. El cese definitivo de la municipalización o provincialización determinará su transformación en servicio gestionado por concesión o arrendamiento, o, con la enajenación en pública subasta de los elementos e instalaciones que no fueren útiles para otras funciones de la Corporación, la

monopolio, mientras que la empresa mixta, sociedad de economía mixta, es fórmula compatible con la municipalización en régimen de monopolio, a tenor del artículo 104 del mismo Reglamento<sup>752</sup>, lo que permitía el mantenimiento de la situación jurídica de partida en cuanto al modo de prestación del servicio, ya que, conforme a la doctrina mayoritaria<sup>753</sup>, la municipalización es compatible no solo con la gestión directa, sino también con la indirecta, al ser controlada internamente la empresa por la Administración al estar presente esta en sus órganos de administración y gobierno, en tanto que no sería compatible con otros medios de gestión indirecta en que solo mantendría controles externos respecto a las empresas gestoras del servicio, conforme al artículo 45,1 del mismo Reglamento<sup>754</sup>. Por tanto, se optó por la sociedad

---

devolución a la iniciativa privada del cometido de satisfacer las necesidades atendidas por el servicio.

<sup>752</sup>

Artículo 104.

Las empresas mixtas, previo expediente de municipalización o provincialización, podrán quedar instituidas a través de los procedimientos siguientes:

- Adquisición por la Corporación interesada de participaciones o acciones de empresas ya constituidas, en proporción suficiente para compartir la gestión social.
- Fundación de la sociedad con intervención de la Corporación y aportación de los capitales privados por alguno de los procedimientos siguientes:
- Suscripción pública de acciones, o
- Concurso de iniciativas, en el que se admitan las sugerencias previstas en el párrafo 2 del artículo 176 de la Ley.
- Convenio con empresa única ya existente, en el que se fijará el estatuto por el que hubiere de regirse en lo sucesivo.

<sup>753</sup>

GARCÍA DE ENTERRÍA, CLAVERO ARÉVALO, y GARRIDO FALLA.

<sup>754</sup>

Artículo 45.

1. La municipalización y la provincialización constituyen formas de desarrollo de la actividad de las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios económicos de su competencia, asumiendo en todo o en parte el riesgo de la empresa mediante el poder de regularla y fiscalizar su régimen.
2. Las municipalizaciones y las provincializaciones tenderán a conseguir que la prestación de los servicios reporte a los usuarios condiciones más ventajosas que las que pudiera ofrecerles la iniciativa particular y la gestión indirecta.

de economía mixta de forma que la Corporación, el capital público siguiera siendo mayoritario en la distribución del capital social, posibilitando mantener no sólo un control externo (por vía de la propia Corporación titular del servicio), sino también un control interno, por medio de los órganos de la sociedad, Consejo de Administración y Junta General de la misma. Además, esa elección de la forma de gestión indirecta, mediante empresa mixta de capital mayoritariamente municipal, permite prescindir, por resultar innecesaria jurídicamente, la autorización de la Comunidad Autónoma a que alude el párrafo 2º del artículo 86-3 de la LBRL<sup>755</sup> y el artículo 97-2<sup>756</sup> del Texto

---

755

#### Artículo 86.

1. Las entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución.

2. Cuando el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, que determinará la forma concreta de gestión del servicio.

3. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además de lo dispuesto en el número 2 de este artículo, la aprobación por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.

756

#### Artículo 97.

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

- Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.
- Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad.

Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.

Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local<sup>757</sup>, ya que el artículo 99 del Reglamento de Servicios se refiere, en cuanto a la necesidad de aprobación por la Comunidad Autónoma, a los casos en los que se extingue la municipalización, por lo que la sustitución de un modo de gestión del servicio municipalizado por otro igualmente compatible con la municipalización, queda absolutamente exenta de todo control por parte de la Administración autonómica, en base a la autonomía de los municipios consagrada en nuestra Constitución en sus artículos 137 y 140<sup>758</sup> así como en la doctrina jurisprudencial creada en aplicación de

- 
- Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades, y
  - Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.

2. Para la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos en el número anterior referidos a la conveniencia del régimen de monopolio, si bien el acuerdo a que se refiere su apartado d) deberá ser optado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Recaído acuerdo de la Corporación, se elevará el expediente completo al órgano competente de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de ésta deberá resolver sobre su aprobación en el plazo de tres meses.

Si se solicitase dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, donde existiese, no se computará el tiempo invertido en evacuar la consulta.

<sup>757</sup>

Real Decreto Legislativo 781/1986.

<sup>758</sup>

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

los mismos<sup>759</sup>, ya que, mientras que el control sobre la monopolización de un servicio puede tener cierta justificación en la medida en que, por incidir en el principio de libertad de empresa que consagra el artículo 38 de la CE, puede afectar a intereses supralocales<sup>760</sup>, ningún sentido tiene que pueda establecerse un control sobre el modo de gestión de un servicio público previamente monopolizado, lo que no afecta a intereses superiores.

Como antes hemos señalado, el artículo 104 del RSCL permite la adquisición de acciones o participaciones de sociedades preexistentes y también la creación “ex novo” de sociedad mixtas, mediante la suscripción pública de acciones o bien previo concurso de iniciativas. Es decir, nada impide la transformación de la sociedad anónima ya existente, de capital íntegramente municipal, en una sociedad de economía mediante la ampliación de capital o mediante la venta de acciones, previo, obviamente el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de operaciones, especialmente en los casos de sociedades de capital exclusivamente público, lo que parece que solo reporta beneficios en comparación con la constitución de la nueva sociedad.

El concurso de iniciativas implicó la elaboración de un Pliego de Condiciones para la venta de las acciones, junto con la necesaria modificación de los estatutos

---

759

Sentencias del Tribunal Constitucional de 2-2-1.981, 28-6-1.983, 5-12-1.984, 27-2-1.987,...

760

Artículo 148.

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

.....

13. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

sociales, entre otras razones, para dotar de publicidad y transparencia al proceso de selección del socio privado, estableciéndose en la cláusulas del Pliego las particulares procedentes para la adecuada selección de aquel que tuviera el know-how necesario para la sociedad preexistente, ya que las fijadas en el artículo 104-2<sup>761</sup> del TRRL son meramente indicativas, fijándose la existencia de un canon capitalizado, a abonar conforme al artículo 108-e del TRRL<sup>762</sup>, “*como compensación por el uso de las*

---

761

Artículo 104.

1. Para la gestión indirecta de los servicios podrán las Entidades locales utilizar las formas de Sociedad mercantil o cooperativa cuyo capital social sólo parcialmente pertenezca a la Entidad.

2. En el acuerdo constitutivo podrán establecerse las especialidades internas tanto estructurales como funcionales que, sin perjuicio de terceros, exceptúen la legislación societaria aplicable, en la medida necesaria para promover y desarrollar la empresa mixta de carácter mercantil o cooperativo. En todo caso, deberá determinarse si la participación de los particulares ha de obtenerse únicamente por suscripción de acciones, participaciones o aportaciones de la empresa que se constituya o previo concurso en que los concursantes formulen propuestas respecto a la cooperación municipal y a la particular en la futura Sociedad, fijando el modo de constituir el capital social y la participación que se reserve la Entidad local en la dirección de la Sociedad y en sus posibles beneficios o pérdidas y demás particulares que figuren en la convocatoria.

3. Las Entidades locales podrán aportar exclusivamente la concesión, debidamente valorada a efectos de responsabilidad económica, u otra clase de derechos, así como instalaciones, equipamientos o numerario, siempre que tengan la condición de bienes patrimoniales. La escritura de constitución consignará, en todo caso, las facultades reservadas a quienes representen en la empresa a la Entidad local, así como los casos en que proceda la disolución.

4. En estas empresas podrán participar como socios, junto a la Entidad local, cualesquiera personas físicas o jurídicas, sea cual fuere la clase y el nivel o grado de la sociedad resultante.

762

**Artículo 108.**

En los casos de prestación indirecta de la actividad, con la única excepción de los servicios concedidos, regirán las siguientes normas:

- Se fijará el término del convenio de acuerdo con las características del servicio, sin que en ningún caso pueda exceder de cincuenta años.
- Se determinarán los precios de prestación del servicio, así como los plazos y condiciones de su revisión.
- Se establecerán las garantías precisas para que, al término del convenio, las instalaciones, bienes y material integrante del servicio reviertan al patrimonio de la Entidad en condiciones normales de uso.
- Se señalarán las condiciones de rescisión de los contratos y
- Se fijará, en su caso, el canon anual que haya de satisfacerse a la Corporación, determinándose, además, la participación que la Entidad

*instalaciones en funcionamiento y bienes demaniales cedidos en uso a la sociedad, cuyo pago o abono constituiría requisito previo indispensable para poder adquirir las acciones de la empresa que se ofrecen al capital privado”.*<sup>763</sup>

Todo ello planteaba el problema de que, difícilmente, con el control de los órganos citados, se posibilitaba el acceso del “saber hacer”, del know-how a la empresa, motivo por el cual todo ello se congenia con que la designación del gerente de la empresa mixta había de ser a propuesta del socio privado que se comprometía a aportar su know-how, y todo ello con mantenimiento de la personalidad jurídica preexistente, es decir, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, una nueva persona jurídica, lo que suponía que ese know-how iba a operar sobre la experiencia técnica, profesional y empresarial acumulada en su actuación precedente por la empresa preexistente.

## **G) PROCEDIMIENTO.**

En este tipo de situaciones, de clara interferencia de la legislación administrativa con la legislación mercantil, además de ésta, hemos de tener en cuenta el principio constitucional de eficacia, en el que se fundamentan y amparan los de celeridad en el procedimiento y acumulación de trámites que permitan una impulsión simultánea, establecidos en el artículo 75 de la Ley 30/92<sup>764</sup>, de Régimen Jurídico de las

---

local tenga en la dirección de la empresa, así como en sus beneficios y pérdidas.

En cualquier caso, será necesario obtener la previa autorización de la Corporación para introducir mejoras en la prestación del servicio, sin perjuicio de que tales mejoras puedan ser impuestas por aquella Corporación mediante adecuada indemnización.

<sup>763</sup>

Pág. 101 de la Memoria.

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin menoscabo o detrimento alguno del principio de legalidad y sometimiento de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho fijados en el artículo 103 de la CE<sup>765</sup>.

El procedimiento y requisitos viene delimitado por el contenido del artículo 97-1 del TRRL<sup>766</sup>, adicionado en lo que al objeto de este trabajo respecta con el Proyecto

---

764

Artículo 75. Celeridad.

1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

765

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.
3. La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

766

Artículo 97.

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

- Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.
- Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad.

Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.

- Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades, y
- Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.

de nuevos Estatutos Sociales, así como el Pliego de Condiciones del Concurso en el que habrían de insertarse las correspondientes al contrato de venta de acciones, previo el acuerdo de Junta General de la sociedad para ampliación de capital y venta de acciones.

## **H) SELECCIÓN DEL APORTANTE DEL KNOW-HOW**

La selección del socio que pasó a formar parte integrante de la sociedad, participando en la gestión de la misma, aportando su know-how como medio para mejorar su actividad y resultados se llevó a cabo mediante el correspondiente Concurso público y con sujeción al Pliego de Condiciones del mismo.

Cuando se produjeron estas actuaciones, resultaba de aplicación lo establecido en el artículo 155-2 de la Ley 13/95 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que excluía la regulación contenida en el Título II del Libro II, relativo al contrato de gestión de servicios públicos, para los supuestos, cual era el que tratamos, en que la gestión del servicio público se lleve a cabo por una sociedad de Derecho Privado en la que la participación de la Administración o de un ente público de la misma sea exclusiva o mayoritaria, lo que no implicaba la inaplicación total de la Ley, sino que, al encontrarnos ante un contrato administrativo<sup>767</sup>, a tenor del artículo 7 de la misma, había de sujetarse a ella en cuanto a preparación, adjudicación<sup>768</sup>, efectos<sup>769</sup> y extinción, supletoriamente a las restantes normas de

---

<sup>767</sup>

Conforme al artículo 5.2.b de la Ley 13/95, por estar vinculado al giro o tráfico de la Administración contratante, por referirse directamente a la forma de gestión de un servicio público local municipalizado en régimen de monopolio.

<sup>768</sup>

Con respeto, a tenor de lo establecido en el artículo 11.1 de la LCAP, de los

Derecho Administrativo, y, finalmente al Derecho Privado.

En el contrato, y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares previas que debían regir el concurso de adjudicación, conforme al artículo 11-2 de la LCAP debían constar, entre otros extremos, la solvencia, no solo económico financiera, sino lo que es más importante a nuestros efectos, “técnica y profesional”, es decir, la referencia clara y explícita al know-how de que es titular.

Hoy tal Ley, y consecuentemente el precepto citado está derogado por el Real Decreto Legislativo 2/2.000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas<sup>770</sup>.

## I) RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW

Una de las cuestiones más trascendentes en esta cuestión es que, por imperativo

---

principios de publicidad y concurrencia, así como los de igualdad y no discriminación, lo que implicaba la opción por la vía del concurso para la adjudicación, a tenor del artículo 75 de la LCAP, por la necesaria valoración de otros criterios distintos y complementarios, al precio, cual es el caso del know-how de que fueran titulares los participantes en el concurso.

769

Así el contrato debía contener obligatoriamente, a tenor del artículo 8 de la Ley las menciones concernientes al carácter de contrato administrativo especial; las garantías que debía prestar el contratista para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; las prerrogativas de la Administración para la interpretación del contrato, su modificación, resolución y efectos; así como la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver las cuestiones derivadas del mismo.

770

Artículo 154. Régimen general.

1. Los contratos mediante los que las Administraciones públicas encomienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público se regularán por la presente Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio.

2. No serán aplicables las disposiciones de este Título a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de Entidades de Derecho público destinadas a este fin ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración o de un ente público de la misma.

legal, y ello supone una de las grandes contradicciones con el ordenamiento típico societario, es la necesidad de fijación de un período máximo de duración limitada del contrato, que trataremos más detenidamente en apartado separado.

Por tanto, establecido el plazo de duración del contrato y optando no por una retribución mediante el establecimiento de una cantidad concreta y determinada apriorísticamente, se opta por una solución mas “segura”, cual es que la retribución del know-how venga determinada por su comparación con los resultados previstos por la sociedad sin hacer uso del know-how, con lo cual fue objeto de estudio la previsible evolución en el período de duración del contrato, anticipándose a formular, desde la documentación obrante en la sociedad (Cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría externa), las previsiones de resultados con mantenimiento de los objetivos generales y particulares de la empresa para el cumplimiento de la misión que tenía conferida, ya que el motivo fundamental de la operación es *“la aportación a la sociedad, por parte del socio privado, de la mejora de la gestión y su contraprestación en la medida en que contribuya a mejorar los objetivos...”*<sup>771</sup>.

Se partía de una situación negativa, ya que en el ejercicio 1.995 se liquidó el ejercicio con una pérdida de 270 millones de pesetas, que representaban el 56,16% de los recursos propios con un Fondo de Maniobra negativo cifrado en 887 millones de pesetas. En tales resultados había influido significativamente la situación de sequía padecida y la correlativa disminución en las ventas.

Entre otros aspectos, para establecer el modelo previsto por Emasagra por sus propios medios, sin know-how adquirido, en el tiempo de duración del contrato, se tuvo en cuenta:

---

<sup>771</sup>

- Un crecimiento estimado del IPC anual igual al 3%
- Una estimación de crecimiento anual del parque de abonados del 1,13%.

Como consecuencia de todo ello, se establece un sistema de retribución del know-how conforme a lo siguiente:

*“1º.- Una cantidad igual al 50% del importe resultante de multiplicar el aumento conseguido del consumo, sobre el modelo de gestión de Emasagra S.A., por el precio medio del m3 expresado, en el citado modelo de gestión, para el año objeto de pago.*

*2º.- Previo ajuste del IPC que se produzca en la realidad, que se introducirá en el modelo de gestión de Emasagra S.A., se pagará al posible socio una cantidad igual al 50% de la disminución conseguida de los gastos, sobre el modelo de gestión de Emasagra S.A. para el año objeto de pago. En dicho cómputo no se tendrán en consideración las disminuciones o aumentos que se produzcan en los gastos de amortización y en los gastos de personal.*

*En cualquier caso se establece que como mínimo, por este concepto percibirá un importe igual al 1% de la cifra de negocio... que se alcancen en el año objeto de pago.*

*Igualmente, se establece que como máximo, por este concepto no podrá percibir un importe superior al 15% de la cifra de negocio que se alcance en el año objeto de pago”<sup>772</sup>*

---

<sup>772</sup>

Folio 129 de la Memoria.

## **J) VALOR DE TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES.-**

Como antes hemos manifestado, la venta de acciones se circunscribía al 49% del capital social, teniendo en cuenta que dada la índole de la empresa, cuyo objeto es la prestación de un servicio público, tal transmisión, que conllevaba la participación en la gestión, debía hacerse por un tiempo determinado, dentro del máximo establecido legalmente al efecto. Así, en efecto, Emasagra S.A. es una sociedad que tiene cedido el uso por el Ayuntamiento de Granada de todas las instalaciones utilizadas o utilizables para explotación y distribución del agua, así como para la evacuación y depuración de las aguas residuales, y su Inmovilizado, el citado junto al de nueva adquisición por la misma, revertirá al Ayuntamiento de Granada en el momento en que la misma cese en la prestación del servicio público.

Es por ello que se estableció la existencia de un Fondo de Reversión a dotar por la propia sociedad una vez que llegue la finalización del período de duración del contrato.

En este aspecto es donde radica una de las peculiaridades de esta operación y uno de los motivos por el que se expresan en este trabajo. Se produce la prestación del know-how por ir aparejado a la adquisición de unas acciones sobre las que existe establecida la reversión de las mismas, a modo de pacto de retroventa, nueva adquisición que se pagará precisamente con el fondo constituido al efecto por la propia sociedad.

Por todos estos motivos la valoración de las acciones para su venta se efectuó por su valor neto patrimonial en el momento de la transmisión, procedente del capital social actualizado con las reservas de libre disposición por la sociedad<sup>773</sup>.

Pero, no podemos olvidar que el coste de la operación de adquisición de las

---

<sup>773</sup>

acciones por el socio privado suponía no solo el pago del precio de las mismas, fijado en 217 millones de pesetas, sino también el pago de un canon, a fondo perdido, establecido al efecto, que se fijó con un mínimo por el Ayuntamiento de Granada de 2.700 millones de pesetas, susceptible de aumento como consecuencia de las ofertas económicas a presentar por los concursantes que participaran en el concurso establecido para designar al socio privado elegido por el Ayuntamiento, dentro del cual la oferta económica relativa al citado canon ocupada un porcentaje importante para la valoración de las ofertas y consecuente adjudicación.

#### **K) ALEGACIONES FORMULADAS.-**

Al resultado del Trabajo de la Comisión Especial nombrada al efecto, (Memoria y Proyectos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrían de regir el Concurso a convocar, Contrato a suscribir y Estatutos sociales), dado que se trataba de una cuestión con evidente repercusión política y afectante a un bien de primera necesidad de la ciudadanía, sin perjuicio de las lógicas mejoras y/o adiciones que el mismo requería, se formularon gran número de alegaciones durante el período de información pública a que estuvo sometida la documentación elaborada. Fundamentalmente fueron de matiz político, oportunidad y conveniencia de la operación, sin perjuicio de que algunas de ellas incidían en lo que es objeto de este trabajo.

Así se alegó por:

- La procedencia de realizar un nuevo concurso cuando aún estaba pendiente resolución judicial la anulación del anterior concurso con similar objeto

- La necesidad de que la iniciativa pública en la actividad económica de las entidades locales, conforme al artículo 104 del TRRL, necesitaba de la constitución de una sociedad “ex novo” o la incorporación a una sociedad ya constituida, pero no la transformación de una sociedad de capital íntegramente municipal previamente existente en sociedad de economía mixta.
- Entender que se producía una privatización encubierta.
- Entender que se producía una desmunicipalización del servicio, lo que conllevaba la necesidad de autorización de la Comunidad Autónoma.
- Ausencia de motivación de la transformación de Emasagra S.A. y de la modificación del régimen de gestión del servicio público, con falta de acreditación de la conveniencia y oportunidad de la medida.
- Provocar la transformación pretendida perjuicios económicos, sociales y empeoramiento de la calidad del servicio.
- Estimar inadecuado el valor de transmisión de las acciones al posible socio privado y el canon a pagar al Ayuntamiento por el mismo.
- Considerar incumplido el artículo 80 del TRRL, por no seguirse el procedimiento de subasta pública en la enajenación de las acciones y del artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales por no existir una valoración económica previa.
- Entender que los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento como consecuencia de la operación de venta de las acciones no podían destinarse a la financiación de los gastos corrientes, es decir se formula la alegación contra la estimación del principio de “caja única”.

- Ir contra el modelo retributivo del know-how del socio privado, por provocar un aumento de las tarifas, aumento del consumo de agua y crecimiento del parque abonados. Nos vamos a detener en este punto, por referirse específicamente al objeto de este trabajo. Se manifestaba en la alegación de que la Comisión que elaboró la Memoria manifestaba “una fé ciega en el saber hacer del socio privado”, el cual se iba a aprovechar de una infraestructura creada anteriormente “obteniendo sin arriesgar unos píngües beneficios... en ausencia de competencia obtendrá un lucro desmedido y sin el freno de la competencia<sup>774</sup>”.

La Comisión manifestó su oposición a las alegaciones ya que, como sostenía en la Memoria<sup>775</sup>, *“Si como resulta deseable, el posible socio privado poseyera un saber hacer superior y/o complementario del que tiene la Empresa, podría, con tal criterio empresarial, mejorar la gestión en todos sus aspectos y abaratar las tarifas previstas mediante el incremento del consumo y/o la disminución de los gastos. Es evidente que, el análisis de los parámetros oportunos atinentes a un posible socio, podrían deducirse elementos de juicio que mostraran posibilidades de alcanzar el logro pretendido. Pero, también resulta evidente, que no podría alcanzarse la seguridad de ello.”* Precisamente por esa duda fue por la que se estableció el modelo peculiar de retribución del know-how. Por ese motivo, la Comisión precisó que *“el objeto del contrato a celebrar es la participación en la gestión del servicio, a través de la integración del socio privado, mediante la compra de acciones, en la*

---

<sup>774</sup>

Pág. 50 del Dictamen de la Comisión a las alegaciones a la Memoria.

<sup>775</sup>

Pág. 150 de la misma

*sociedad que lo gestiona y presta*<sup>776</sup>”. Se estimó por la Comisión precedente completar la redacción del artículo 40-2º del modelo de Estatutos previsto en la Memoria, con la redacción que más adelante se expondrá en el sentido de que en el cómputo de la retribución de la prestación accesoria consistente en la aportación del know-how no se tuvieran en cuenta las disminuciones o aumentos que se produzcan en los gastos de amortización, en los gastos de personal y en aquellos otros gastos que disminuyan o aumenten por causas ajenas a la capacidad de gestión<sup>777</sup>.

- Perjuicio del equilibrio ecológico al pretenderse un aumento en el consumo de agua. Alegación que se desestimó pues pretendiéndose el aumento no era en el consumo por abonado, sino en el número de abonados suministrados por Emasagra S.A., que anteriormente lo eran por otras empresas o Ayuntamientos.
- No tener en cuenta las pérdidas en las redes de abastecimiento por fugas de las mismas.
- Perjuicio a los trabajadores de Emasagra S.A., al temer estos que como consecuencia del sistema de retribución fijado la detracción en los gastos lo fuera por vía de menguar los derechos económicos de los trabajadores de la empresa, lo que se desestimó habida cuenta que para el cómputo de la retribución del know-how no se tenían en cuenta los aumentos o

---

<sup>776</sup>

Pág. 53 del Dictamen de la Comisión a las alegaciones a la Memoria.

<sup>777</sup>

Pág. 55 del Dictamen de la Comisión a las alegaciones.

disminuciones correspondientes a importes destinados a los trabajadores o cargas sociales.

- Procedencia de supresión del recargo de sequía.
- Considerar que debían modificarse los modelos de Estatutos Sociales y Pliego de Condiciones, por estimar que no era conveniente el mantenimiento de una mayoría pública, municipal, en el capital social, por lo que el contrato a celebrar sería un contrato típico de gestión de servicios públicos regulado en la LCAP, para el que no habría exigirse la acreditación por los optantes a la contratación de la tenencia de clasificación administrativa habilitante para celebrar este tipo de contratos, no siendo necesaria una fianza definitiva ni la publicidad del concurso en el DOCE.
- Considerar la procedencia de posibilidad de participación en el concurso a UU.TT.EE. y AA.II.EE.- Tal alegación, en cuanto a las primeras, se estimó<sup>778</sup>, sin perjuicio de que las acciones deberían ser suscritas por los integrantes de la UTE en conforme a su porcentaje en la UTE<sup>779</sup>. Más dificultad presentaban las segundas, porque conforme a su Ley 12/1.991, tal figura tiene la consideración de auxiliar de sus miembros, no pudiendo sustituir su objeto, y dado que se exigía para la participación en el concurso y desarrollo posterior la cualificación, ser titulares del know-how correspondiente a la actividad y objeto social de Emasagra S.A., la AIE, en principio, cabría estimar que estaría suplantando la actividad de su integrantes, y a la misma le está prohibido “alcanzar las finalidades o actividades de uno de sus miembros”. Pero, se tuvo

---

<sup>778</sup> Págs. 85 y 86 del Dictamen a las alegaciones.

<sup>779</sup> Artículos 7 y 8 de la Ley 18/1.982

en cuenta que el objeto del concurso era la adquisición de las acciones, y por ello se admitió la alegación.

- Estimar que debían modificarse los Estatutos en cuanto a la duración de la sociedad, que se había fijado en 25 años, a cuyo final, las acciones del accionista privado debían revertir de nuevo a la sociedad, lo que podría conllevar la necesaria disolución de la sociedad por expiración del plazo pactado, lo que se estimó modificando los Estatutos sociales en cuanto a la duración, haciendo la previsión de la posibilidad de prórrogas en cuanto a la duración de la sociedad.
- Considerar que debía aclararse que el concurso para la venta de las acciones tenía por objeto participar a través de la sociedad mixta en la gestión el servicio público en virtud de la concesión que efectuó el Ayuntamiento. Siendo esta concesión aportación en su día del Ayuntamiento a Emasagra, con lo que el socio privado se convierte en copartícipe en la gestión del servicio, siendo la operación a “riesgo y ventura del socio privado”. Se estimó la alegación.

## **L) ESTATUTOS.-**

Conforme al Contenido de la Memoria antes referida, con las modificaciones producidas por las alegaciones estimadas, se modificaron los Estatutos de la sociedad, quedando redactados en los extremos que interesan a este trabajo, de la siguiente forma<sup>780</sup>:

---

<sup>780</sup>

En virtud de escritura pública otorgada ante el Notario D. Eusebio Caro

*ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN.- Al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1.985, Real Decreto Legislativo 781/86, Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido), Código de Comercio, y en las demás disposiciones legales aplicables, se modifican los Estatutos vigentes, constituyendo una empresa de capital mixto, público y privado, de las reguladas en la Ley 7/1.985 (artículo 85,4,e), que girará bajo la denominación “EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A.”, con forma de Sociedad Anónima, que se registrá por los presentes Estatutos y en lo no previsto en ellos por la referida Legislación aplicable.*

.....

*ARTÍCULO 4º.- DURACIÓN.*

*La Sociedad tendrá una duración de 25 años<sup>781</sup>. Podrá prorrogarse la duración, sin superar el máximo establecido legalmente al efecto, mediante acuerdo de la Junta General adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley Sociedades Anónimas. El referido acuerdo de prórroga para que sea efectivo, deberá ser concordante en todos sus extremos, con el que adopte, en su caso, el Ayuntamiento de Granada, a estos efectos, en las condiciones que permita la legislación vigente y seguido el procedimiento establecido en la misma.*

---

Aravaca el 31-7-1.997, al N° 2.365 de su protocolo.

781

Artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.  
1. Las empresas mixtas se constituirán por un plazo que no exceda de cincuenta años.

2. Expirado el periodo que se fijare, revertirá a la entidad local su activo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.

3. En la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertirán a la entidad local, sin indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio.

**ARTÍCULO 5º.- COMIENZO DE OPERACIONES SOCIALES.**

*El referido plazo de duración, y el inicio de la actividad de la misma como empresa mixta, comenzará a computarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura a la que se incorporen los presentes Estatutos. La primitiva fecha de comienzo de las operaciones fue el 21-12-1981.*

**ARTICULO 6º. - CUANTÍA Y NUMERO DE ACCIONES.**

*El capital social es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESETAS (441.000.000 pesetas), íntegramente desembolsado.*

*El capital social está dividido en 44.194 acciones nominativas, de diez mil pesetas de valor nominal cada una, divididas en dos clases:*

- 1) Clase A), compuesta de 22.539 acciones numeradas correlativamente del 1 al 22.539, que representan el 51,0001% del capital social. Su titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Granada.*
- 2) Clase B), compuesta de 21.655 acciones numeradas correlativamente del 1 al 21.655, que representan el 48,9999% del capital social, íntegramente desembolsadas, que corresponden al capital privado.*

*Está prevista la creación de Títulos múltiples.*

*Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos. Cada título, en principio, incorporará una sola acción. Los títulos estarán, en consecuencia, numerados correlativamente en las clases antes indicadas y contendrán las menciones exigidas por la Ley.*

*Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los*

*derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos. A cada acción corresponde un voto.*

*Mientras no se impriman y entreguen los títulos, cada accionista recibirá un resguardo provisional, que será nominativo y contendrá el número total de acciones de las que ese momento será titular.*

*Las acciones son divisibles. El régimen de copropiedad y la constitución de derechos reales sobre las acciones será el establecido en la legislación vigente.*

.....

#### **ARTÍCULO 8º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES.**

##### **A) Acciones de titularidad pública.**

*1) Las acciones de titularidad pública podrán ser transmitidas libremente, sea total o parcialmente, a otros entes públicos dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Granada, o en los que aquel participe bajo la forma de Mancomunidad, Consorcio, o cualquier otra forma admitida en Derecho.*

*2) Podrán ser también transmitidas libremente a favor del socio o socios privados, aunque únicamente en los casos de transmisión parcial. Para el caso de que la transmisión a favor de aquel fuese total, o implicare que la participación de la Corporación Municipal en el capital social no sea mayoritaria, será requisito previo el que, previamente, se cumplan todas las normas administrativas que regulan la modificación del modo y forma de gestión de los Servicios Públicos, y ello por suponer dicha transmisión la pérdida del carácter de socio mayoritario en el Ayuntamiento o la pérdida del carácter de sociedad de capital mixto.*

3) *La transmisión parcial de acciones de Clase A a favor de terceras personas privadas o entidades de derecho privado estará sujeta al derecho de tanteo del socio o socios privados. A tal efecto, el accionista que desee transmitir las acciones, pondrá ello, fehacientemente, en conocimiento del Consejo de Administración quien lo comunicará, fehacientemente a los demás socios en el plazo de quince días, los que dispondrán del plazo de treinta días para ejercitar el derecho de tanteo. Transcurrido el referido plazo sin tal ejercicio, o si se renunciare a ejercitar tal derecho, las acciones podrán ser transmitidas previo concurso al efecto entre aquellos empresarios que reúnan cualidades y méritos equivalentes a los que se han exigido al socio privado en el concurso público para la adquisición de las acciones de clase B.*

*Si la transmisión a favor de terceras personas de derecho privado fuese total o implicare la pérdida del carácter de socio mayoritario en el Ayuntamiento, existirá igual derecho de tanteo y, asimismo, se deberán cumplir los procedimientos administrativos indicados en el apartado 2 anterior.*

*B) Acciones de titularidad privada.*

1) *La transmisión de acciones de titularidad privada está sujeta al derecho de tanteo que la Ley reconoce al otro socio y en la misma forma prevista anteriormente, en este caso a favor del Excmo. Ayuntamiento de Granada. Si la transmisión fuese total al Excmo. Ayuntamiento, este antes de ejercitar su derecho de adquisición preferente, deberá acordar la modificación del modo y forma de gestión del servicio, de indirecta a directa, de conformidad con la normativa de carácter administrativo local sobre la gestión de servicios públicos mediante sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a una Entidad Pública.*

2) Si el Excmo. Ayuntamiento de Granada renunciara a ejercitar el derecho de tanteo antes indicado, la cesión de acciones de titularidad privada en favor de un tercero estará sujeta, además de la normativa general sobre transmisibilidad de las acciones, a las disposiciones que el Derecho Administrativo establece para la cesión de contratos de servicios públicos y el adquirente privado ha de reunir condiciones, cualidades y méritos equivalentes a los del socio privado.

3) La transmisión de las acciones de titularidad privada regulada en el anterior apartado llevará aparejada la asunción por el adquirente de la prestación accesoria a que se refiere el artículo 9 de los Estatutos.

C) Fijación del precio de tanteo.

Para el ejercicio del derecho de tanteo entre socios, reconocido en los apartados anteriores, el precio de venta será el que resulte del valor de las acciones. En caso de discrepancia, será el auditor de la sociedad quien determinará el valor real de las acciones y, en defecto de aquel, el valor será determinado mediante auditor designado por el Registro Mercantil del domicilio social.

La sociedad llevará un Libro Registro de socios a los efectos prevenidos en los artículos 55 y 58 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

**ARTÍCULO 9º.- PRESTACIONES ACCESORIAS.**

**A) PRESTACIONES ACCESORIAS.**

Al amparo de lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Sociedades Anónimas y dada la finalidad pretendida por el Excmo. Ayuntamiento de Granada, al haber

*acordado este modo de gestión de un servicio público, como es el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales de la ciudad de Granada, en virtud de concesión que efectuó el Ayuntamiento de Granada a Emasagra S.A. y la selección del socio privado "intuitu personae", por su competencia técnica y profesional, se impone al titular de las acciones de carácter privado, que se convierte en copartícipe de la gestión de un servicio público, mediante la compra de acciones de la sociedad que lo gestiona y presta, con las consecuencias que esto comporta, como prestación accesoria, expresa y obligatoria, la de transferir a la sociedad el "Know-how", o saber hacer de su titular, que será retribuido en la forma y condiciones que se expresan en el artículo 40 de los presentes Estatutos.*

#### **B) ADSCRIPCIÓN DE BIENES.**

*1- El Ayuntamiento puso a disposición de la sociedad, para que ésta los destine al fin que constituye su objeto, el azud, canales, redes, estaciones depuradoras de aguas potables, de aguas residuales, terrenos, edificios y en general los bienes inmuebles e instalaciones actualmente destinadas al Servicio de Abastecimiento de Aguas y al vertido de aguas residuales.*

*2. Dichos bienes seguirán siendo propiedad del Ayuntamiento de Granada, sin perjuicio de la concesión que de la prestación del servicio y del uso de los referidos bienes se hizo a Emasagra S.A.*

*3. La cesión en uso y la concesión del servicio, objeto de este artículo, se condicionan a que la Sociedad haga frente a los gastos de reposición y mejora de los mismos, en los términos establecidos en el artículo 2 de los presentes Estatutos.*

....

## ARTÍCULO 13.- JUNTA GENERAL

*Los accionistas, constituidos en Junta General, debidamente convocada, decidirán en los asuntos propios de la competencia de la Junta....<sup>782</sup>*

*En las Juntas Generales, la representación orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Granada corresponde al Pleno de la Corporación. No será admisible ningún otro tipo de representación.*

*La voluntad del socio público será única, decidida previamente conforme a las normas que regulan la adopción de acuerdos por el Pleno municipal, ostentado la representación de éste en la Junta General el Alcalde, o, en su defecto, el Corporativo que designe el Pleno al efecto en cada ocasión.*

*La representación orgánica del socio privado o los socios privados, corresponde a una sola persona física debidamente designada, facultada o apoderada, de conformidad con la legislación mercantil. No será admisible ningún otro tipo de representación.*

...

*En relación a la forma de deliberar y tomar acuerdos, se observarán las siguientes reglas:*

*....d) La votación se efectuará a mano alzada, en tres turnos: a favor, en contra y*

---

782

Artículo 106 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

1. En la constitución o estatutos de empresas mixtas podrá establecerse que el número de votos de la Corporación en los órganos de gobierno y Administración sea inferior a la proporción del capital con que participare en la empresa, salvo en los cinco años anteriores al término de la misma, en que deberá ser igual o superior.
2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
3. El cargo de gerente recaerá siempre en persona especializada designada por el órgano superior de gobierno de la empresa.

*abstenciones. Solo votarán el representante del Pleno Municipal y el accionariado privado.*

*e) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple del capital presente o representado, excepto en los supuestos especiales del artículo 103 de la L.S.A., y en el artículo 107 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales<sup>783</sup>, en los que se adoptarán los acuerdos según lo previsto en las citadas disposiciones.*

#### **ARTÍCULO 14.- ASISTENCIAS A JUNTA.**

*A la Junta General deberán asistir, con voz pero sin voto aquellos miembros del Consejo que no formen parte de la misma, y podrán asistir el Director-Gerente, el Director Económico Financiero y el Director Técnico..La Junta será asistida por el interventor de la Corporación.*

#### **ARTÍCULO 15.- CITACIÓN JUNTA.**

*Para la celebración de las Juntas, excepto las que tengan el carácter de universales, además de los requisitos exigidos legalmente, requerirán citaciones personales a sus miembros, que se cursarán con cuarenta y ocho horas de antelación, al menos, a la*

---

783

Artículo 107.

1. Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de la empresa mixta deberán ser adoptados por la mayoría de tres cuartas partes del número estatutario de votos en los siguientes casos:

- Modificación del acto de constitución o de los estatutos de la empresa.
- Aprobación y modificación de los planos y proyectos generales de los servicios;
- Operaciones de crédito, y
- Aprobación de los balances.

fijada para la sesión, remitiendo el Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar.<sup>784</sup>

#### ARTÍCULO 17.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

1. *El Consejo de Administración será designado por la Junta General, a propuesta del Presidente.*
2. *El Consejo estará integrado por el Presidente y un número de vocales no superior a diez, ni inferior a cinco.*
3. *El Alcalde es el Presidente nato del Consejo, si bien, en los supuestos de incompatibilidad, recaerá el nombramiento en el primer Teniente de Alcalde o Corporativo que aquel designe. El Presidente ostentará la representación de la sociedad.*
4. *Los vocales se designarán de tal forma que en el Consejo haya una mayoría de Corporativos del Ayuntamiento de Granada<sup>785</sup> y el resto serán técnicos o*

---

784

Esta referencia es obligada conforme al artículo 48 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, que establece:

##### Artículo 48

1. Cuando la cuarta parte de los miembros que legalmente integran la Corporación solicite la celebración de sesión extraordinaria del Pleno, el Presidente vendrá obligado a convocarla dentro de los cuatro días siguientes la solicitud.
2. La convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno de las Corporaciones locales habrá de hacerse, al menos, con dos días de antelación al de su celebración, salvo en supuestos de urgencia debidamente motivada y con expresión de los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y acuerdos, sin que puedan tratarse otros distintos.

785

Esa era una exigencia de cumplimiento insoslayable, ya que el mantenimiento de la prestación del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento

*expertos municipales o ajenos al Ayuntamiento, incluyendo en estos últimos los que pueda designar el socio o socios privados, si bien, el accionista, o los accionistas privados tendrán derecho a que sean nombrados, a su propuesta, un número de consejeros proporcional, respecto de la totalidad de miembros integrantes del Consejo, a su participación en el capital social...*

...

5. *Los consejeros desempeñarán sus cargos con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal. Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún después de cesar en sus funciones.*<sup>786</sup>

---

requería que se tratara de una sociedad en la que la corporación municipal tuviera mayoría en el accionariado en que se dividió el capital social, que previamente fue ampliado al efecto, suscribiéndose la ampliación por el Ayuntamiento con cargo a las reservas disponibles, y consecuentemente a todo ello, la composición del Consejo representa la distribución del accionariado.

786

Esta obligación de los consejeros es de trascendental importancia en razón de la materia objeto de este trabajo, el know-how, esencialmente secreto y concuerda con la reforma del TRLSA producida como consecuencia del actual artículo 127 quáter que dispone: *Deber de secreto.*

1. *Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.*

*Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo anterior los supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.*

2. *Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.*

El referido texto obedece a la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, entre otros extremos

## *ARTÍCULO 19.- DURACIÓN CARGOS CONSEJO.*

- 1. La duración del cargo de Consejero es de 4 años, si bien cesarán quienes habiendo sido designados como Corporativos o como técnicos de la Corporación, perdieren tal condición.*
- 2. En cualquier caso, cuando algún Consejero cese en su cargo, antes de expirar su mandato, el sustituto permanecerá por el tiempo que al sustituido le quedara por cumplir.<sup>787</sup>*

## *ARTICULO 22.- SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.*

*Será Secretario del Consejo de Administración, el de la Corporación Municipal o quien reglamentariamente lo sustituya.<sup>788</sup>*

## *ARTÍCULO 23.- PERSONAL EN SESIONES.*

*El Director Gerente, el Director Económico Financiero y el Director Técnico, que serán apoderados de la sociedad asistirán a las sesiones con voz pero sin voto.*

*Tienen derecho a asistir en iguales condiciones, el Interventor de Fondos Municipal y*

---

<sup>787</sup>

Esta es otra de las especialidades de este tipo de sociedad en las que forman parte mayoritaria de la misma corporaciones municipales, porque indudablemente sus representantes en la sociedad han de ser los designados democráticamente, no coincidiendo los mandatos municipales con los mandatos para ocupar los cargos de consejeros, motivo por el que se hace precisa una norma como la anteriormente expuesta para coordinar ambas situaciones temporales.

<sup>788</sup>

Son aplicables a este artículo de los Estatutos las mismas consideraciones expuestas en la nota anterior.

*el Secretario General, cuando no ejerza la Secretaría efectiva del Consejo, así como quienes reglamentariamente los sustituyan.*<sup>789</sup>

#### **ARTÍCULO 26.- CONVOCATORIA.**

*La convocatoria para las sesiones que se celebren en la sede social, se realizarán con cuarenta y ocho horas de anticipación como mínimo, y a la misma habrá de acompañarse el orden del Día comprensivo de los asuntos que hayan e tratarse.*

#### **ARTÍCULO 27.- ACUERDOS CONSEJO.**

*Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 141-2 de la Ley de Sociedades Anónimas y a salvo también lo dispuesto para operaciones de crédito en el artículo 107 del Reglamento de 17-6-1.955. (Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales)*<sup>790</sup>.

---

789

La presencia de los cargos municipales tiene una razón esencial, cual es que los servicios de abastecimiento y saneamiento son servicio que han de prestarse obligatoriamente por los municipios, por si o junto a otros, que, en el caso de Granada se llevan a cabo por medio de Emasagra S.A. en la actualidad, en virtud de concesión del Ayuntamiento de Granada, quien es en última instancia el responsable del servicio. Además, la concesión del agua necesaria para el abastecimiento a la ciudad de Granada es también a favor del Ayuntamiento de Granada, aunque quien desarrolle en la actualidad materialmente la actividad consecuencia de ello sea la EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A. (EMASAGRA S.A.). Para un examen más detenido de la cuestión: ARANA GARCÍA, ESTANISLAO y TORRES LÓPEZ, M<sup>a</sup> ASUNCIÓN en *Análisis jurídico del abastecimiento conjunto a los municipios de la vega de Granada*. Universidad de Granada.

790

##### **Artículo 107.**

1. Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de la empresa

**ARTÍCULO 29.- ATRIBUCIONES CONSEJO ADMINISTRACIÓN.**

*Son atribuciones del Consejo de Administración:*

..

*b) La designación del Gerente, que será a propuesta de los accionistas privados. La designación, a propuesta del Consejero Delegado, del Director Económico-Financiero y del Director Técnico. La fijación de los derechos y obligaciones de los referidos cargos, con respeto a lo dispuesto en los presentes Estatutos.*

**ARTÍCULO 34.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE, Y DE LOS DIRECTORES ECONÓMICO-FINANCIERO Y TÉCNICO.**

*Atribuciones del Director-Gerente:*

*a) Coordinar las materias que afecten en común a las competencias del Director Económico- Financiero y Director Técnico.*

---

mixta deberán ser adoptados por la mayoría de tres cuartas partes del número estatutario de votos en los siguientes casos:

- Modificación del acto de constitución o de los estatutos de la empresa.
- Aprobación y modificación de los planos y proyectos generales de los servicios;
- Operaciones de crédito, y
- Aprobación de los balances.

b) Organizar y dirigir los servicios en las materias que afecten directamente tanto a las Áreas competencia del Director Económico-Financiero como del Director Técnico.<sup>791</sup>

....

#### ARTÍCULO 40.- TARIFAS.

... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107-2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (R.D.781/86) y artículos 24 y 25 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre<sup>792</sup>, la cuantía de la tarifa será la que resulte necesaria en cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico de los servicios cuya gestión tiene encomendada la sociedad. Comprenderá, por tanto, entre otros, los gastos propios de tal gestión, los gastos financieros, los de amortización técnica, y los regulados en el artículo siguiente. En cumplimiento de lo establecido como prestación accesoria por el accionista privado, en los gastos de gestión se incluirá una partida que se conformará mediante la aplicación de las siguientes reglas:

1º.- Una cantidad igual al 50% del importe resultante de multiplicar el aumento conseguido del consumo, sobre el modelo de gestión de Emasagra S.A., por el precio medio del m3 expresado, en el citado modelo de gestión, para el año objeto de pago.

2º.- Previo el ajuste del I.P.C. que se produzca en la realidad, que se introducirá

---

<sup>791</sup>

Se comprueba del texto de los Estatutos como las facultades de organización empresarial se conceden al Director-Gerente, que es nombrado a propuesta de los socios privados, que son quienes realizan la prestación accesoria consistente en llevar know-how a la sociedad en que se integran.

<sup>792</sup>

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

*en el modelo de gestión de Emasagra S.A., se pagará al posible socio una cantidad igual al 50% de la disminución conseguida de los gastos, sobre el modelo de gestión de Emasagra S.A. para el año objeto de pago. En dicho cómputo no se tendrán en consideración las disminuciones o aumentos que se produzcan en los gastos de amortización, en los gastos de personal y en aquellos otros gastos que disminuyan o aumenten por causas ajenas a la capacidad de gestión.<sup>793</sup> En cualquier caso se establece que, como mínimo, por este concepto, percibirá un importe igual al 1% de la cifra de negocio (una vez deducidos los importes relativos al Canon de Inversiones) que se alcancen en el año objeto de pago. Igualmente, se establece que como máximo, por este concepto, no podrá percibir un importe superior al 15% de la cifra de negocio (una vez deducidos los importes relativos al Canon de Inversiones) que se alcancen en el año objeto de pago. Si la Corporación Municipal decidiera que la tarifa fuera inferior a todos los costes indicados en este artículo 40<sup>794</sup>, la parte no financiada directamente por los ingresos tarifados se cubrirá mediante la correspondiente subvención con cargo a sus presupuestos generales.*

#### **ARTÍCULO 41.-**

*La sociedad, y sin perjuicio de que deba procurarse siempre el garantizar el equilibrio económico-financiero de los servicios gestionados, y sin perjuicio de las prerrogativas del socio público en lo referente a la proyección financiación, y ejecución*

---

<sup>793</sup>

O dicho de otra forma, que sean indiferentes a los efectos del know-how aportado por el socio privado a la empresa.

<sup>794</sup>

Es decir, si se estableciera un "precio político".

*de obras de creación de infraestructuras básicas de naturaleza urbanística, vendrá obliga al mantenimiento, reposición y mejora de las infraestructuras que usa, conforme a lo establecido en el artículo 2º de los presentes Estatutos, a cuyos fines deberá dotar las partidas correspondientes, a incluir en los estudios tarifarios. En ningún caso el accionista privado tendrá derecho a indemnización alguna por inversiones destinadas a mejora de cualquier tipo en las misiones que constituyen el objeto social.*<sup>795</sup>

#### **ARTÍCULO 44.- NOMBRAMIENTO PERSONAL.**

*... Durante la vigencia de la Sociedad, no disminuirá el número de trabajadores de la misma, fijos en plantilla, existentes en el momento de la inscripción en el Registro de la nueva sociedad de economía mixta.*<sup>796</sup>

---

795

En este artículo encontramos algunas de las grandes diferencias que provoca la existencia de una sociedad caracterizada por tener en su objeto la prestación de un servicio público esencial cual es el abastecimiento y saneamiento. La sociedad de capital íntegramente público tenía como objeto fundamental no la obtención de beneficios, sino las mejoras en la prestación del servicio público utilizado a tal efecto la forma de sociedad mercantil, especialmente por la agilidad en el funcionamiento que ello implica respecto de la legislación administrativa que rige la prestación del servicio directamente por el ente municipal. La transformación de la sociedad, pasando de capital exclusivamente público a mayoritariamente público, con participación privada, en la que impera el ánimo de lucro frente al objetivo fundamental del Ayuntamiento, anteriormente citado, no puede suponer en modo alguno que se pierdan los objetivos fundamentales que tuvo la creación de la sociedad, y, de ese modo antes expuesto de retribución del socio privado se consiguen compatibilizar ambos intereses, pero siempre desde la postura prevalente de la mejor forma de prestación del servicio. En cuanto el socio privado consiga mejora resultados que l que tenía previstos la sociedad sin su intervención, obtendrá retribución por su actuación.

796

Esta fue una de las cuestiones que, en principio más reticencias produjo ante el paso de una sociedad pública a otra mixta: el temor a que ello redundara en perjuicio de las relaciones laborales o los derechos de los trabajadores, especialmente en cuanto a su estabilidad en su puesto de trabajo. Por ello se introdujo como norma estatutaria esta prevención, que ha resultado eficaz, habida cuenta que la realidad ha demostrado que el número de trabajadores no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente, especialmente

## ARTÍCULO 47.-

*La sociedad deberá dotar un fondo propio destinado a la amortización, al término la duración inicial de la sociedad, de las acciones del accionariado privado, acciones de Clase B, por el valor nominal de las mismas. Dicho Fondo se dotará anualmente. La dotación del Fondo que corresponde a cada anualidad será de 1/25 parte del importe abonado por el accionista para la adquisición de las acciones Clase B. El pago por la empresa al accionista de Clase B de las dotaciones al Fondo de Reversión se producirá dentro del último año de vigencia de la sociedad, de tal manera que a la finalización de la duración de la sociedad pueda procederse por la misma a la amortización de las acciones de titularidad privada y su cancelación sin desembolso alguno. En todo caso, la dotación y pago del Fondo citado no afectará a los derechos del socio privado, no pudiendo suponer reducción del número de miembros del Consejo de Administración que le vienen atribuidos, ni del número de votos en la Junta General, que serán los que le corresponden a su participación inicial. Al finalizar la vigencia de la sociedad se producirá la efectiva amortización de las acciones de titularidad privada.<sup>797</sup>*

---

como consecuencia de hacerse cargo la empresa de la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en municipios limítrofes, dentro del Área Metropolitana de Granada, aspiración que venía teniendo la sociedad desde antiguo, y que sin la participación del socio privado no había logrado.

797

Este artículo de los Estatutos viene exigido por el artículo 111-3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales

Artículo 111.

1. Las empresas mixtas se constituirán por un plazo que no exceda de cincuenta años.
2. Expirado el periodo que se fijare, revertirá a la entidad local su activo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.
3. En la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertirán a la entidad local, sin

#### ARTÍCULO 48.-

*No obstante lo anterior, si la disolución de la sociedad se produjese anticipadamente por la causa prevista en el artículo 260-1-3º de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, la conclusión de la empresa que constituye el objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, y si esta imposibilidad derivare de un acto de imperio del socio público, se abonará el importe restante que quedara por amortizar conforme a las reglas anteriores, en el plazo de tres meses a contar desde que se produzca el acuerdo de disolución o resolución judicial ejecutable que así lo ordenara.*

#### ARTÍCULO 51.-

*Durante los últimos dos años y medio de duración inicial pactada de la sociedad, la Corporación Municipal designará una persona, técnico de la Corporación, que tome conocimiento y control directo de la actuación de la sociedad, en garantía de la devolución del uso, en su caso, de las instalaciones, bienes y materiales integrantes del servicio que gestiona y presta la sociedad, a fin de que informe a la Corporación sobre las medidas convenientes en orden a las reparaciones y reposiciones necesarias de los referidos bienes, instalaciones y materiales, para que, en definitiva, reviertan a la Corporación Municipal en condiciones normales de uso.<sup>798</sup>*

---

indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio.

<sup>798</sup>

Exigido por el artículo 111-3 del RSCL antes citado en la nota precedente.

## M) CONTRATO.-

Celebrado que fue el Concurso convocado, resultó adjudicataria del concurso, precisamente una U.T.E., cuya admisión expresa para poder participar en el concurso fue consecuencia de las modificaciones introducidas en la Memoria originariamente redactada, a tenor de la alegación presentada en el citado sentido. Se suscribió el correspondiente contrato, como Contrato Administrativo Especial<sup>799</sup>, precisamente entre el Alcalde de Granada y el Gerente de la U.T.E. adjudicataria, que previamente se había constituido “ad hoc”, en escritura pública, conforme a lo establecido en el

---

799

De los previstos en el artículo 8 de la LCAP, hoy también artículo 8 del TRLCAP, que dispone:

Artículo 8. Contratos administrativos especiales.

1. Los contratos administrativos especiales se adjudicarán de conformidad con lo dispuesto en el Libro I de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.1.

2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar:

- Su carácter de contratos administrativos especiales.
- Las garantías provisionales y definitivas.
- Las prerrogativas de la Administración a que se refiere el artículo 59.1.
- El alcance de las prórrogas, sin que puedan producirse las mismas por mutuo consentimiento tácito.
- Las causas específicas de resolución que se establezcan expresamente.
- La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en relación con los mismos.

3. Serán causa de resolución, además de las establecidas en el artículo 111, las siguientes:

- La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
- Las modificaciones del contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 % del precio primitivo del contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, o representen una alteración sustancial del mismo.

artículo 24 de la LCAP<sup>800</sup>, con el carácter de Contrato Administrativo Especial, en virtud del Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Granada, del cual se acompañó certificación como documento anexo N° 3 del contrato.

Previamente a la suscripción del mencionado contrato, la UTE adjudicataria constituyó la fianza definitiva en las arcas municipales, correspondientes al canon a satisfacer para la compra de las acciones y la participación en la gestión del servicio público mediante su integración en Emasagra S.A.

El contrato se remitía en su contenido obligacional a lo establecido en el Pliego de Cláusulas rector de la licitación previa, así como a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, que previamente hemos examinado, y supletoriamente por lo dispuesto en la Memoria elaborada al efecto, el Dictamen de la Comisión a las alegaciones formuladas para ella, así como el contenido de la oferta presentada por la UTE que resultó adjudicataria.

En lo que afecta a este trabajo, ha de resaltarse como en el contrato se

---

800

Hoy artículo 24 del TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 16 de Junio, conforme al cual:

Artículo 24. Uniones de empresarios.

1. La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

2. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurren en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

especifica que la retribución del know-how aportado por el socio privado comenzará a devengarse desde el mismo día del nombramiento y aceptación de los consejeros designados por la UTE.

Se fijó en el contrato la sumisión para resolver todas las discrepancias que se derivaran de la interpretación o del cumplimiento del contrato a los Juzgados y Tribunales de Granada y particularmente a la jurisdicción contencioso administrativa.<sup>801</sup>

El contrato fue suscrito bajo la fe pública del Secretario de la Corporación, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 113-6º del R.D.L. 781/86 de 18 de Abril<sup>802</sup>

---

801

En virtud de lo establecido en el artículo 8-d de la Ley 13/95, LCAP.

802

**Artículo 113.**

Para la aplicación a las Entidades locales de la legislación estatal sobre contratación administrativa deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- La competencia para contratar de los distintos órganos se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la presente Ley o, en su caso, en la legislación de las Comunidades Autónomas.
- En todo caso, el acuerdo aprobatorio del expediente de contratación y de apertura del procedimiento de adjudicación corresponderá al órgano que sea competente, conforme a la Ley, para ordenar el gasto. Comprenderá la aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas e irá precedido de los informes del Secretario y del Interventor de la Corporación. Será potestativa la constitución de Juntas de Compras en aquellas Corporaciones en las que la importancia de los suministros lo justifique. El acuerdo de constitución lo adoptará el Pleno, que determinará también su composición.
- Los supuestos de incapacidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades locales serán los determinados por las normas de desarrollo de la presente Ley, de conformidad con la legislación del Estado.
- De la mesa de contratación será Presidente el que lo sea de la Corporación, o miembro de ésta en quien delegue, y formarán parte de dicha mesa el Secretario de la Corporación y, en su caso, los Vocales que se determinen reglamentariamente.
- Los informes que la Ley asigna a las Asesorías Jurídicas se evacuarán por la Secretaría de la Corporación.
- Los actos de fiscalización que en el Estado se ejercen por la Intervención General lo serán por el Interventor de la Entidad.

## **N) RECURSOS.-**

Contra tal proceso anteriormente examinado, que culminó con la inscripción de la modificación estatutaria en el Registro Mercantil, y la venta de las acciones objeto del Concurso, se formularon diversos Recursos contencioso administrativos por muy diversas personas, entidades e instituciones<sup>803</sup>, que fueron resueltos en una sola sentencia, hoy firme, de 25 de Febrero de 2.002, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada<sup>804</sup>, desestimatoria de los mismos, respecto de la cual, sin perjuicio de que se adjunte como anexo a este trabajo, dada su importancia por el examen pormenorizado que se hace en la misma de todas las muy diversas cuestiones planteadas relacionadas con todo el proceso, hemos de resaltar parte de sus pronunciamientos.

Así, en el Fundamento de Derecho 3º afirma que, antes de iniciarse el procedimiento de cambio de la forma de gestión, "Emasagra, S.A.", conforme a sus Estatutos, era una sociedad de ámbito local y carácter mercantil bajo la fórmula de

- 
- El contrato se formalizará en escritura pública o en documento administrativo, dando fe, en este caso, el Secretario de la Corporación.
  - Las fianzas de los contratistas deberán depositarse en la Caja de la Corporación contratante.
  - Se admitirá el aval bancario como medio de garantía para constituir la fianza definitiva de los contratistas.
  - El registro de contratistas se determinará reglamentariamente conforme a la legislación del Estado.

803

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA en el Ayuntamiento de Granada, COMITÉ DE EMPRESA de EMASAGRA S.A., FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS, FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE GRANADA, ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE GRANADA, ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS CRUCES DE ALMANJAYAR, GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA, ABENGOA, S.A. y ABENSUR,S.A.,

804

Recursos números 3.929/96, 3.930/96, 891/97, 961/97, 2.802/97, 2.862/97, 3.132/97 y 3.534/97

sociedad anónima, cuyo capital estaba suscrito íntegramente por un único socio fundador, el Ayuntamiento de Granada, que era titular exclusivo de la totalidad de las acciones que lo componían, no pudiendo éste ser transferido ni destinado a finalidad distinta del objeto de la empresa, que venía determinado por la prestación de servicios relativos al saneamiento y abastecimiento de agua, en régimen municipalizado y de monopolio.

En la empresa, como órgano societario, destacaba la Junta General de la Sociedad, cuya convocatoria, constitución, procedimiento, votaciones y adopción de acuerdos de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se acomodaba a lo dispuesto en el artículo 104, párrafo segundo, del TRRL, ya que ésta, como tal, y sus órganos, quedaban sujetos a la normativa local específica para sociedades mercantiles dependientes de Corporaciones Locales, relativa a las funciones inspectoras, de control y fiscalización, previsiones de ingresos y gastos y programas anuales de actuación, inversiones y financiación, y especialmente, a lo previsto para tales casos en la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y por el Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, que la desarrolla.

Por tanto, se trataba de una sociedad anónima con capital íntegramente público, municipalizada y constituida en régimen de monopolio, para satisfacer la prestación del servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua, y su régimen jurídico aplicable era el que ha sido descrito.

Considera la sentencia existente identidad sustancial entre la Corporación local creadora y la persona jurídico-privada que es su instrumento<sup>805</sup>, lo que comportaba peculiaridades en su organización y funcionamiento, ya que en la Junta

---

805

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1.992

General, siempre teniendo en cuenta el modelo preexistente, concurrían aspectos formales separables, de naturaleza administrativa, en relación con el procedimiento y régimen de adopción de acuerdos y, en consecuencia, la impugnación de estos últimos se sujetaba al Derecho Administrativo y era competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues no debe olvidarse el principio de colegialidad del órgano y las reglas de funcionamiento que le son intrínsecas, que hacen que sus actos constituyan un aspecto separable<sup>806</sup>.

Afirma la sentencia que el interés público no sólo estaba presente en el servicio gestionado, sino que también influía jurídicamente en dos aspectos subjetivos de la sociedad: el primero de ellos es el control que hace la ley de la defensa del interés público cuando encomienda un especial celo a los encargados societarios de defenderlo<sup>807</sup>, sin que nada signifique a este respecto la utilización instrumental de formas y técnicas privadas, pues en el fondo existe un núcleo de carácter público, ya que, aunque tales sociedades municipales estén constituidas y revestidas de las formas mercantiles de las sociedades anónimas y actúan en el tráfico del Derecho

---

806

Así lo entendió la D.G.R.N., en la Resolución de 12 de septiembre de 1.985, cuando afirmó que "conforme al artículo 92 RSCL, en materia de procedimiento y adopción de acuerdos de la sociedad anónima municipal constituida en Junta General de empresa no es aplicable la LSA, sino la LBRL y el ROFCL.". Es más, en la misma Resolución, la DGRN insistió en que "es correcto que los Estatutos de la S.A. constituida para la gestión directa de servicios municipales prohíban la transferencia de acciones, pues ello confirma una exigencia expresa de esta legislación específica: que la Corporación sea la propietaria exclusiva del capital social y que no pueda transferirlo (Cfr. arts. 89 RSCL y 85.3.c) LBRL), salvo que antes, y con los requisitos específicamente previstos, la Corporación Local acuerde el cambio del sistema de prestación directa del servicio mediante una sociedad con capital municipal exclusivo a un sistema de gestión por empresa de economía mixta - Cfr. arts. 176 LRL y 97 y ss. RSCL-".

807

Sentencias del T.S. de 14 de noviembre de 1995 y 29 de enero de 1997

privado, siempre precisan una decisión, un acto de carácter administrativo, al que se llega tras un procedimiento administrativo, de modo que la Administración tiene la alternativa de la utilización de formas públicas o técnicas privadas, pero tal opción reviste carácter administrativo y público, siendo otro aspecto a resaltar dentro de la influencia del interés público en la actuación de las sociedades anónimas municipales, la cualificación personal de los miembros de su Junta General, que, a su vez, son miembros de la Corporación local, que, por esta condición, integran la Junta General de la Sociedad, y el procedimiento de adopción de acuerdos de esta Junta General, que, como también hemos indicado, debe regirse por la legislación de régimen local (LBRL y ROFCL, esencialmente), por lo que puede afirmarse que tales miembros de la Junta General, por su condición de Concejales de la Corporación, representan el interés público en la sociedad municipal, aunque esa representación se efectúe fiduciariamente y no en exclusiva, hasta el punto de que, una vez constituida y en funcionamiento la sociedad, tiene en ellos una vinculación mediata con el interés general de la Corporación que ha desembolsado el capital social, en tanto que ellos forman parte del control del funcionamiento de la propia sociedad.

Concretaba la sentencia en su Fundamento de Derecho 5º que en el Pliego inicial del Concurso se definía el objeto del mismo como “la adjudicación del derecho para adquirir un paquete de acciones, clase B, numeradas del 1 al 21 .655, con valor nominal de doscientos dieciséis millones quinientas cincuenta mil pesetas de «Emasagra, S.A.», Sociedad de Economía Mixta”, en tanto que, en el Pliego aprobado definitivamente, el concurso tuvo por objeto “la participación en la gestión del servicio público de abastecimiento y saneamiento de aguas de Granada, mediante la integración, por compra de un paquete de acciones de la clase B, numeradas del 1 al

21.655, con valor nominal de doscientos dieciséis millones quinientas cincuenta mil pesetas de «Emasagra, S.A.», Sociedad de Economía Mixta que gestiona y presta el referido servicio según los Estatutos aprobados por el Ayuntamiento y cuya constitución como tal e inscripción registral habrá de efectuarse tras la adjudicación”. Este cambio, conforme a la sentencia y, lógicamente según el que suscribe también, no se trata de ningún cambio de objeto, sino simplemente de un cambio de redacción, que revela inmediatamente que la definitiva es mucho más completa que la originaria y, desde luego, utiliza una terminología mucho más adecuada, pues es consecuencia lógica de la adquisición de las acciones la de que el adquirente participe en la gestión de la empresa mixta, para aportar su know-how<sup>808</sup>.

Todo ello se fundamenta en que la Constitución Española proclama la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado -artículo 38<sup>809</sup>- y reconoce la iniciativa pública en la actividad económica -artículo 128.2<sup>810</sup>-, es decir, que la CE posibilita la concurrencia de sujetos públicos y privados en cualquier proceso de producción de bienes y/o de prestación de servicios, hasta el punto de que el reconocimiento de la libertad de empresa supone también un reconocimiento del derecho a la concurrencia de las entidades públicas en la actividad económica,

---

808

Artículo 137 del TRLSA.

809

**Artículo 38.**

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

810

Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

siempre que éstas actúen conforme a los principios que inspiran la economía de mercado, incluida la del mercado de la Unión Europea. Ello ha dado lugar a que, en los últimos años, se haya producido un giro copernicano respecto de la publicación - municipalización, en nuestro caso-, multiplicándose en España los ejemplos de procesos de privatización de empresas nacionalizadas y municipalizadas, en los que predomina la búsqueda del accionariado popular o particular, y como en nuestro caso, la búsqueda del know-how procedente para aplicarlo a la empresa pública y mejorar los resultados de esta.

El ordenamiento local proclamó y reguló los instrumentos de publicación - municipalización. Sin embargo, la municipalización de actividades y servicios no es incompatible, siempre que se observen determinados requisitos -artículos 56 y 57 RSCL<sup>811</sup>-, con la utilización de modos privados en la gestión de actividades o servicios

---

811

**Artículo 56.**

Para la municipalización o provincialización de servicios se designará una comisión especial, compuesta en la forma siguiente:

- Concejales o diputados y técnicos de la Corporación en número igual a la mitad más uno de los miembros que hayan de componer la comisión.
- Elementos técnicos en el número y con las calidades que se fijan en el artículo siguiente.
- Dos representantes de los usuarios, designados por las Cámaras Oficiales correspondientes, si las hubiere.

**Artículo 57.**

1. Los miembros técnicos de la comisión especial, serán según los casos:

- Uno o más licenciados, arquitectos o ingenieros de la respectiva especialidad, los cuales, cuando se trate de poblaciones inferiores a 20000 habitantes, podrán ser sustituidos por un aparejador o ayudante con título oficial.
- Uno o más licenciados en derecho, y en este último supuesto, uno de ellos abogado del Estado, designado por el jefe de la abogacía del Estado de la provincia.
- Uno o más técnicos financieros, con título de licenciado en ciencias económicas o intendente mercantil.
- Uno o más médicos.

2. Cuando se tratase del suministro de artículos alimenticios deberán figurar

municipalizados, por lo que tampoco se debe prescindir de estos instrumentos para alcanzar mejores resultados derivados de la gestión privada, aunque el legislador estatal, al establecer las bases del régimen local, haya reservado a favor de los entes locales ciertas actividades o servicios que ha considerado esenciales y cuyo número puede ser objeto de ampliación por Ley estatal o autonómica.

Desde luego, como hemos adelantado, la municipalización es compatible tanto con la gestión directa -mediante sociedad mercantil, por ejemplo- como con la indirecta a través de empresa mixta, ya que ambas pueden ser controladas *ad intra* por la Administración, que está presente en sus órganos de gobierno y administración, siendo absolutamente compatible con la municipalización en régimen de monopolio, ya que el régimen de monopolio local no prejuzga la prestación del servicio de uno u otro modo, siendo ésta una decisión posterior. El criterio seguido por el legislador para clasificar los modos de gestión es el de riesgo, de manera que las formas de gestión directa vienen caracterizadas porque la propia entidad local asume de esta manera directa los riesgos de la gestión, tanto cuando implanta la gestión indiferenciada o con diferenciación puramente orgánica, como cuando utiliza la interposición de un ente instrumental, ya sea éste de naturaleza pública (organismo autónomo) o privada (sociedad mercantil).

En este sentido, el Tribunal Supremo ha destacado la libertad de que goza la

---

en la comisión como técnicos y en sustitución de los comprendidos en el número 1 del párrafo anterior, dos profesionales de la correspondiente industria, pero en las capitales de provincia será indispensable, además, la concurrencia de un licenciado o ingeniero.

3. Los técnicos a que se refiere el párrafo 1 serán designados por los correspondientes colegios u organismos oficiales y el abogado del Estado por el que sea jefe de los de la provincia.

4. Los representantes de los usuarios serán nombrados por los vocales elegidos a tenor del párrafo precedente.

Administración para la elección del modo de prestación de los servicios públicos<sup>812</sup>, y así se consagra en el artículo 85.2 LBRL cuando establece que “los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa o indirecta”, aunque ‘en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad”. Esta regla es reproducida en el último inciso del hoy artículo 155.1 TRLCAP para todas las Administraciones públicas con carácter general y supone un límite para la opción de los modos de gestión indirecta, al establecer que “la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que tengan contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares”. Lógicamente, la libertad de elección tiene una serie de limitaciones, que se derivan de la racionalidad y justificación de la elección, que habrá de plasmarse razonadamente en la memoria de asunción del servicio o actividad, prevista en el artículo 97.1.b) TRRL<sup>813</sup>.

---

812

Sentencia del Tribunal Supremo de 29-6-1.987

813

**Artículo 97.**

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

- Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.
- Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad.  
Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales de la Entidad local como ingreso de su presupuesto, sin perjuicio de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.
- Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades, y
- Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.

Para la sentencia que comentamos, la prestación de un servicio público a través de una sociedad de Derecho privado en la que la Entidad local sea propietaria, no ya exclusiva, sino mayoritaria, por si o a través de un Ente público de su titularidad, será en todo caso, un modo de gestión directa. De ahí que la sociedad de economía mixta, modo de gestión indirecta, quede reducida a la participación no mayoritaria de la Administración pública, por si o por medio de una Entidad pública o privada, en una sociedad de Derecho privado en la que concurra con personas naturales o jurídicas y a la que se encomiende la gestión de un servicio público de titularidad de la Administración que sea partícipe. En base a ello Emasagra S.A. debía continuar como modo de gestión directa del servicio público, aunque en ella participe un tercero aportando su know-how, teniendo en cuenta que no estamos ante la creación de una nueva sociedad anónima, sino ante la transformación de una sociedad anónima preexistente -de capital íntegramente municipal-, a través de la fórmula de cesión temporal de acciones, por lo que, en nada se altera la personalidad jurídica de la sociedad.

Por consiguiente, la cuestión que hubo de dilucidarse fue la de si el Ayuntamiento de Granada, pese a las nuevas normas estatutarias que rigen “Emasagra, S.A.”, tras la entrada en la misma del socio privado, seguía manteniendo las facultades de regulación y fiscalización del régimen de la empresa, es decir, si la Corporación Municipal demandada, mantenía incólumes sus potestades “*ad intra*” y “*ad extra*” en la sociedad.

Las fuentes normativas del modo de gestión directa mediante sociedad de capital mayoritariamente perteneciente a la Corporación Local han de buscarse, en el

artículo 103 TRRL<sup>814</sup>, en los artículos 89 a 94 RSCL<sup>815</sup>, así como en el ROFCL,

---

814

1. En los casos en que el servicio o actividad se gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas de Sociedad mercantil de responsabilidad limitada. La Sociedad se constituirá y actuará conforme a las disposiciones legales mercantiles, y en la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la Entidad local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la determinación de quienes tengan derecho a emitir voto representando al capital social.

2. Cuando las pérdidas excedan de la mitad del capital social, será obligatoria la disolución de la Sociedad, y la Corporación resolverá sobre la continuidad y forma de prestación del servicio.

815

**Artículo 89.**

1. La gestión directa de los servicios económicos podrá serlo en régimen de empresa privada, que adoptará la forma de responsabilidad limitada o de sociedad anónima, y se constituirá y actuará con sujeción a las normas legales que regulen dichas compañías mercantiles, sin perjuicio de las adaptaciones previstas por este reglamento.

2. La Corporación interesada será propietaria exclusiva del capital de la empresa y no podrá transferirlo ni destinarlo a otras finalidades, salvo en los supuestos regulados por la sección cuarta.

3. El capital de estas empresas habrá de ser desembolsado desde el momento de su constitución.

**Artículo 90.** La Dirección y Administración de la empresa estará a cargo de los siguientes órganos:

- La Corporación interesada, que asumirá las funciones de Junta General.
- El Consejo de Administración.
- La gerencia.

**Artículo 91.**

Los estatutos de la empresa determinarán la competencia de cada uno de dichos órganos y la forma de designación y funcionamiento de los dos últimos.

**Artículo 92.**

1. El funcionamiento de la Corporación constituida en Junta General de la empresa se acomodará, en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos, a los preceptos de la Ley y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aplicándose las normas reguladoras del régimen de las sociedades anónimas en las restantes cuestiones sociales.

2. La Corporación, en funciones de Junta General de la empresa, tendrá las siguientes facultades:

- Nombrar el Consejo de Administración;
- Fijar la remuneración de los Consejeros;
- Modificar los estatutos;
- Aumentar o disminuir el capital;
- Emitir obligaciones;
- Aprobar el inventario y balance anual, y
- Las demás que la Ley de Sociedades Anónimas atribuye a la Junta General.

aplicable en los aspectos de procedimiento y adopción de acuerdos por la Junta General cuando esté constituida por la Corporación local. Este bloque normativo se integra, además, con la Ley de Sociedades Anónimas y normativa mercantil complementaria, de la que habrán de excluirse las normas relativas al Derecho de la Competencia, en cuanto que la gestión económica encomendada a la sociedad está constituida en régimen monopolístico.

Del análisis de las fuentes normativas a que acabamos de hacer referencia se infiere que, con la elección de cualquiera de las formas societarias, la Corporación local obtiene una exclusión generalizada del Derecho Administrativo, pues el funcionamiento de la sociedad se regula fundamentalmente por el Derecho Privado y más concretamente, por el Derecho Mercantil.

Visto como se incluye como modo de gestión directa la realizada mediante sociedad de Derecho Privado -sociedad anónima en el supuesto enjuiciado- en que el capital pertenezca en exclusiva o mayoritariamente a la Administración municipal o a un ente público de la misma, en estos casos no será viable tampoco la aplicación de las normas singulares del TRRL y RSCL sobre la constitución y estructura de la

---

**Artículo 93.**

1. Los Consejeros serán designados libremente por la Junta General entre personas especialmente capacitadas y por periodos no inferiores a dos años ni superiores a seis.

2. El número de Consejeros no excederá del fijado en el artículo 73.

3. Los miembros de la Corporación podrán formar parte del Consejo de Administración hasta un máximo del tercio del mismo y afectarán a los Consejeros las incapacidades e incompatibilidades que para ejercer cargos representativos señalan la Ley y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

**Artículo 94.**

El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la empresa, dentro de las normas estatutarias y de los preceptos de la legislación mercantil, sin perjuicio de las que se reservaren a la Corporación como Junta General y al gerente.

sociedad, rigiendo íntegramente la normativa mercantil comprendida en el artículo 14.2 del TRLSA, y en el capítulo XI de la misma ley, integrado por el artículo 31.1, introducido por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Contrastados que fueron los Estatutos originales de “Emasagra, S.A.” y los que fueron objeto de impugnación, la sentencia, adoptó las siguientes conclusiones:

*“...la regulación que se contiene en los nuevos Estatutos resulta impecable, al remitirse a las normas de la LSA, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 RSCL en lo que se refiere a los acuerdos de los órganos de gobierno y administración.*

*3. La determinación del objeto social (artículo 2º de los nuevos Estatutos), que presenta una especial trascendencia dentro del contenido de la regulación estatutaria de la sociedad, sobre todo al tener por objeto la realización de actividades económicas al amparo de la iniciativa pública del artículo 128.2 CE y artículo 86.1 LBRL, es, como viene exigiendo el Tribunal Supremo (STS de 10 de octubre de 1989, a modo de ejemplo), concreta y precisa, quedando perfectamente garantizado el interés público mediante el desarrollo de las actividades a que se obliga la sociedad.*

*4. Basta la mera lectura de los artículos 13, 14, 16 ,17 y 29 de los nuevos Estatutos para constatar que el riesgo que asume la Corporación Municipal en proporción al capital social de que es titular está más que compensado para que aquella siga detentando el poder de regulación y fiscalización del régimen y funcionamiento de la empresa. Para corroborar tal afirmación es más que suficiente reseñar los siguientes puntos:*

*A). En relación con la Junta General, en los artículos 13 y 14 se establecen las siguientes previsiones:*

*-“En las Juntas Generales la representación orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Granada corresponde al Pleno Municipal. No será admisible ningún otro tipo de representación”.*

*-“La representación orgánica del socio privado corresponde a la persona física debidamente facultada o apoderada, de conformidad con la legislación mercantil. No será admisible ningún otro tipo de representación”.*

*-“La Junta será presidida por el Presidente del Consejo de Administración...”.*

*-“Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple del capital presente o representado, excepto en los supuestos especiales del art. 103 de la L.S.A., en que se estará a lo que la Ley disponga” [apartado e)].*

*-“La Junta será asistida por el Interventor de la Corporación”.*

*-Según el artículo 16, “corresponde a la Junta General: a) Designar los Vocales del Consejo de Administración. b) Fijar las indemnizaciones por dietas a los Consejeros. e) Aumentar o disminuir el capital social. d) Modificar los Estatutos. e) Emitir obligaciones. f) Aprobar las propuestas que le formule el Consejo de Administración, para concertar empréstitos con Entidades públicas o privadas. g) Proponer al Pleno del Ayuntamiento las tarifas que hayan de regir en la prestación del servicio. h) Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio. i) Aprobar las operaciones de crédito en cuantía superior a cien millones de pesetas. j) Aprobar el Presupuesto de la Sociedad y, en su caso, la Cuenta General del mismo. k) Las demás que la Ley de Sociedades Anónimas o estos Estatutos atribuyan a la Junta General”.*

*B) Respecto al Consejo de Administración en los nuevos Estatutos se*

*plasman las siguientes normas:*

*-Conforme al artículo 17: “1. El Consejo de Administración será designado por la Junta General, a propuesta del Presidente. 2. El Consejo estará integrado por el Presidente y un número de Vocales no superior a diez, ni inferior a cinco. 3. El Alcalde es el Presidente nato del Consejo, si bien, en los supuestos de incompatibilidad, recaerá el nombramiento en el Primer Teniente de Alcalde o Corporativo que aquél designe. El Presidente ostentará la representación de la Sociedad. 4. Los Vocales se designarán de tal forma que en el Consejo haya una mayoría de Corporativos del Ayuntamiento de Granada y el resto serán técnicos o expertos municipales o ajenos al Ayuntamiento, si bien el accionista o los accionistas privados tendrán derecho a que sean nombrados, a su propuesta, un número de Consejeros proporcional, respecto de la totalidad de miembros integrantes del Consejo, a su participación en el capital social”.*

*–“Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes...” (artículo 27).*

*-Según el artículo 29, son atribuciones del Consejo de Administración todas las que no corresponden a la Junta General y, en concreto, tal y como determina su apartado a), “el gobierno y la gestión superior de la Empresa”.*

*C) Incluso en lo que se refiere a los cargos de Consejero-Delegado y Gerente, el control de la Corporación local resulta trascendente no sólo en los nombramientos sino en el cese, y, sobre todo, en la fiscalización de sus respectivas actuaciones.*

*6. Queda claro, pues, que el Ayuntamiento de Granada, pese a la entrada en la empresa de un socio privado, sigue manteniendo, por un lado, sus facultades*

*para regular el régimen y funcionamiento de “Emasagra, S.A.”, y por otro, mantiene sus potestades de fiscalización de la misma, ad intra y ad extra, por lo que la nueva sociedad mercantil -que puede ser incluida entre las formas de sociedad de economía mixta-, es totalmente compatible con la gestión directa que corresponde a la Administración Municipal demandada como socio mayoritario. .... el Ayuntamiento demandado sigue manteniendo la gestión directa del servicio público de referencia que, lógicamente, sigue municipalizado y en régimen de monopolio, bajo la forma de sociedad anónima -coincidente, por tanto, con una de las modalidades de la sociedad de economía mixta-....”.*

En la misma sentencia se considera que hubiera sido más lógico y correcto que Emasagra S.A., respecto del canon a abonar independientemente del precio de las acciones, hubiera procedido al aumento del capital social en la forma que se establece en los artículos 151 y siguientes del TRLSA, o que se hubiera establecido una aportación dineraria o prestación accesoria por el socio privado, ya que, como vimos, cabe esta posibilidad en el ámbito de las prestaciones accesorias. Por supuesto que, en tales casos, la aportación del socio privado tendría que haber sido ingresada en la sociedad mercantil y no al Ayuntamiento, lo cual era una de las razones fundamentales de la convocatoria del concurso y del cambio del modo de gestión.

Pero, del mismo modo se manifiesta que, llámese como se llame a la cantidad que se fija, bajo la denominación de canon, como parte integrante del tipo mínimo de licitación, no puede tacharse de ilegalidad, por dos razones fundamentales; por un lado, la Administración goza de amplia discrecionalidad para fijar los tipos de licitación,

y por otro, el indebidamente denominado “canon” responde a la abismal diferencia existente entre el valor nominal de las acciones y su valor real de mercado, precisamente porque el adjudicatario de aquéllas se beneficia no sólo del patrimonio de “Emasagra, S.A.”, sino, además, de la monopolización del servicio y de los bienes cedidos en uso a la empresa por el Ayuntamiento, por lo que es lógico que éste valore, aparte del importe nominal de las acciones, las condiciones de explotación de la empresa y los beneficios que va a obtener el nuevo socio, además teniendo en cuenta que nada obsta a que el canon, aportación u oferta de licitación, pueda ser capitalizado, pasando a ser una suma global correspondiente a la duración de veinticinco años que se fija en el Pliego de condiciones. Esa aportación que viene obligado a satisfacer el nuevo socio, como condición *sine qua non* para formar parte de la sociedad mediante la suscripción del cuarenta y nueve por ciento de sus acciones, tiene su origen, como ya se ha indicado, en la realidad que supone el que el Ayuntamiento de Granada instaurara la gestión y haya soportado, durante más de veinte años, la totalidad de los gastos del servicio público gestionado por “Emasagra, SA.”, habiendo logrado ésta un patrimonio que le permite disponer de inmuebles, instalaciones, medios materiales y redes de abastecimiento y saneamiento, que lógicamente van a seguir siendo utilizados por la sociedad y de los que va a aprovecharse, por su participación, el nuevo socio privado, sin que ello suponga adquisición alguna, ni siquiera por subrogación, de tales bienes por su parte, ya que seguirán siendo de titularidad de la sociedad al término del convenio.

## 9.- OTRAS APLICACIONES.-

El sistema antes expresado, con adecuaciones a las necesidades de cada una de las empresas a las que ha de servir, lo encontramos aplicado posteriormente en otras o creadas “ex novo” con el mismo.

Así podemos citar a título de ejemplo, las siguientes:

AGUAS DE MONTILLA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 17-6-2.005<sup>816</sup>, como sociedad mercantil anónima de economía mixta, integrada por el Excmo. Ayuntamiento de Montilla y por Aquagest Sur S.A. Unipersonal.

La sociedad se constituye con un capital de un millón de euros, (1.000.000€), representado por 100 acciones nominativas, de 10.000€ de valor nominal cada una de ellas, y dividido en dos tipos de acciones:

Clase A, compuesta por 51 acciones, titularidad del Ayuntamiento citado. Clase B, compuesta de 49 acciones correspondientes al capital privado.

En ambos casos la aportación del capital fue dineraria, en metálico.

Se designa un Consejo de Administración compuesto por 5 miembros, tres a propuesta del socio público y dos a propuesta del socio privado.

En los estatutos sociales, artículo 15, se prevé que el Consejo será siempre con número impar de consejeros y estará compuesto, de entre cinco a nueve miembros, pero dejando constancia expresa de que, en cualquier caso la mayoría será de consejeros designados por el socio público, por el Ayuntamiento. El presidente del Consejo, habrá de ser designado por el socio público, y el vicepresidente designado por el socio privado.

---

<sup>816</sup> Ante el Notario D. Alejandro Martino Alises, al N° 473 de su protocolo.

El secretario del Consejo, excepcionalmente, no será consejero, sino que será el secretario del Ayuntamiento, por lo que tendrá voz pero no voto.

Se designó un gerente, en aplicación de la previsión estatutaria al efecto, con muy amplios poderes de dominio, organización, administración, gobierno, inspección, representación,...

Ello no nos debe hacer olvidar que el Consejo de Administración, en su seno, designará, según previsión estatutaria del artículo 22, uno o dos consejeros delegados, pudiendo ser con facultades mancomunadas o solidarias, que tendrá/n la representación del Consejo, siendo necesario en este tema afinar especialmente para delimitar las competencias y que en ningún modo pueda existir interferencias entre la actuación del Consejero/s Delegado/s y el gerente, pues sin merma de las facultades del Consejo, la gestión de la empresa la ha de desarrollar el gerente, dado que el Consejero es designado por la mayoría del Consejo, representativa del capital público pública, y el gerente, en aplicación de la previsión estatutaria lo designa el socio privado.

En los Estatutos sociales se especifica que la constitución de la sociedad lo es, como contrato que es, en aplicación no solo de las normas específicas aplicables a la constitución de cualquier sociedad, sino específicamente en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2.000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 781/86 por el que se aprobaron las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento de Prestación de Servicios de las Corporaciones Locales,....

Su objeto lo era fundamentalmente la prestación de los servicios públicos de

abastecimiento domiciliario de agua potable, depuración de aguas residuales y saneamiento, es decir, el ciclo integral del agua, lo que hoy día supone una actuación para la que se requiere una preparación técnica muy importante.<sup>817</sup>

Se constituye la empresa con una duración determinada, veinticinco años, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 157,b) del Real Decreto Legislativo 2/2.000 y 85,4 de la Ley 7/1,985, de Bases de régimen Local, al constituirse la

---

<sup>817</sup> Artículo 2 de los Estatutos sociales: La sociedad tiene como objeto social la gestión de los servicios municipales, titularidad del Ayuntamiento de Montilla, que conforman el denominado Ciclo Integral del Agua (abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales). A tales fines la sociedad deberá realizar las siguientes actividades concretas:

- a) La gestión del abastecimiento domiciliario de agua potable. Tal actividad comprende la realización de los trabajos que se indican acto seguido a título enunciativo: el alumbramiento y extracción de aguas subálveas, así como la captación de aguas superficiales, previas las oportunas licencias o concesiones; el tratamiento y potabilización de aguas, cualquiera que sea su origen, y su distribución a terceros, tanto con fines de consumo humano como para riego u otros usos. El mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de las redes, depósitos y demás infraestructuras existentes, así como la obra civil asociada a tales actuaciones la gestión del consumo y distribución de las aguas; el suministro, instalación y mantenimiento de contadores; la determinación de consumos y a la facturación y cobro de tarifas por prestación del servicio y, en general, a cualquiera actividades que sean precisas para la gestión y prestación del servicio.
- b) La gestión del servicio de alcantarillado...
- c) La gestión del servicio de depuración de las aguas residuales...
- d) La gestión del servicio de distribución de agua depurada para riego....
- e) La realización de los estudios y trabajos, tanto de naturaleza técnica, como económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de los servicios y realización de las actividades indicadas en los apartados precedentes de este artículo, y muy en especial la realización de Estudios y Proyectos Técnicos de obras, y la realización de estudios de costes y tarifarios.
- f) La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras, incluso la civil asociada a los trabajos, que sean precisas para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o ampliación de : a) las redes de distribución, depósitos y demás infraestructuras del servicio de alcantarillado, c) las redes de colectores generales, impulsiones, estaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales y demás infraestructuras del servicio de depuración de aguas residuales; d) las redes de distribución, instalaciones de almacenamiento y demás infraestructuras necesarias del servicio de suministro de agua para riego y usos agrícolas.
- g) La sociedad podrá colaborar en aquellas tareas de gestión recaudatoria que, sin implicar el ejercicio de autoridad, estén encaminadas al cobro de ingresos de derecho público, ya sean de carácter tributario o extratributario, en periodo voluntario o ejecutivo, que a tal fin le sean encomendadas por las Administraciones Públicas. ....

sociedad como forma de gestión indirecta de un servicio público, haciéndose la previsión de que al término del plazo pactado ( salvo que posteriormente se prorrogue), la sociedad se transformará “ipso iure”, revirtiendo las acciones del capital privado a la sociedad.

Importante a los efectos de este trabajo es la previsión concerniente a la transmisión de las acciones sociales, ya que los estatutos, en su artículo 8, fijan que la transmisión de las acciones del capital público es libre a entes pertenecientes al Ayuntamiento partícipe o en los que participe mediante la formula de Mancomunidad o Consorcio. También se pueden transmitir libremente al socio privado cuando la transmisión sea parcial, porque, para el caso de que la transmisión fuere total, habrían de cumplirse previamente todos los requisitos establecidos legalmente para la modificación de la forma de prestación de los servicios públicos, para evitar el fraude de Ley que con ello se podría producir, al producirse en forma contraria a la Ley la pérdida del carácter de sociedad mixta.

La transmisión parcial de acciones de titularidad pública a capital privado estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a favor del socio privado. Si este no lo ejercitase, pero una vez realizado el concurso entre empresarios que reúnan los meritos y capacidades que se exigieron al socio privado para constituir la sociedad, por lo que si el socio privado no ejercita su derecho en el plazo de un mes, podrá transmitirse las acciones al ganador del concurso. Si la transmisión a favor de personas de derecho privado fuese total, existirá el derecho de tanteo citado y habrán de cumplirse los requisitos que para la transformación de la forma de prestación del servicio hemos comentado anteriormente.

En el caso de transmisión de las acciones de titularidad privada, el socio público

tendrá el derecho de tanteo normal fijado en la Ley, y, en este caso, al tratarse de acciones que llevan aparejadas prestaciones accesorias, será necesaria la autorización de la sociedad, a tenor de lo establecido en el artículo 65 del TRLSA.

Si la transmisión es total y el Ayuntamiento quiere ejercitar su derecho de tanteo, habrá de acordar previamente el cambio en la forma de prestación del servicio, pasando de gestión indirecta a directa, ya que todas las acciones vuelven a ser de titularidad pública.

En el caso de que el Ayuntamiento no ejercite su derecho de adquisición, resultará que se efectuó un concurso para la adjudicación de unas acciones en la constitución de la sociedad, para elegir a un socio que tenga unas determinadas cualidades, fundamentalmente un “know how”, y, ahora ese socio se cambio por la transmisión de sus acciones. Ese es el motivo por el que los estatutos exigen que hayan de cumplirse las disposiciones de Derecho Administrativo establecidas para la cesión de los contratos de servicios públicos, y además que el adquirente de las acciones reúna las cualidades, condiciones y meritos equivalentes a los que tenía el socio privado y transmitente. O, dicho de otra forma, que tenga el know how similar la del transmitente, aunque cabe preguntarse si ello es necesario o imprescindible, porque se supone que ya habrá enajenado el transmitente ese know how a la sociedad adquirente, pero esa transmisión, por mor de la evolución del desarrollo empresarial n puede realizarse en un solo acto, sino que será progresiva y quedará know how por adquirir por la sociedad mixta.

El artículo 9 de los estatutos sociales se refiere a las prestaciones accesorias obligatorias para el socio privado, previstas al amparo del artículo 65 del TRLSA <sup>818</sup>,

---

818

por la competencia técnica que tiene el socio privado, al que se eligió precisamente por ello, por su “intuitu personae”. La prestación accesoria es transmitir su “know how”, o saber hacer, a la sociedad, lo que se hace prácticamente mediante la asunción de la gerencia, de la gestión, de la sociedad.

Los artículos 23 y 28 de los estatutos establecen el contenido y compensación del know how.

El artículo 23<sup>819</sup> es el que desarrolla el cumplimiento diario de las competencias

---

**Artículo 65.** Transmisión de acciones con prestaciones accesorias.

La transmisibilidad de las acciones cuya titularidad lleve aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias quedará condicionada, salvo disposición contraria de los estatutos, a la autorización de la sociedad en la forma establecida en el artículo 63.

**Artículo 63.** Restricciones a la libre transmisibilidad.

1. Solo serán válidas frente a la sociedad las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones cuando recaigan sobre acciones nominativas y estén expresamente impuestas por los estatutos.

2. Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción.

3. La transmisibilidad de las acciones solo podrá condicionarse a la previa autorización de la sociedad cuando los estatutos mencionen las causas que permitan denegarla.

Salvo prescripción contraria de los estatutos, la autorización será concedida o denegada por los administradores de la sociedad.

En cualquier caso, transcurrido el plazo de dos meses desde que se presente la solicitud de autorización sin que la sociedad haya contestado a la misma, se considerará que la autorización ha sido concedida.

<sup>819</sup> ARTÍCULO 23.- DE LA GERENCIA Y ÓRGANOS AUXILIARES.- 1.- La Gerencia es el órgano estatutario encargado de auxiliar al Consejo de Administración en el cumplimiento diario y habitual de sus competencias relativas al giro o tráfico propio del objeto social. Auxiliando en la realización de los acuerdos de dicho órgano de administración y vigilará su cumplimiento. Para ello y siempre según los acuerdos adoptados por la Junta General y el Consejo de Administración: a) Corresponderá a la Gerencia la responsabilidad directa e inmediata sobre la toda la organización y actividades de la sociedad. b) Coordinará todos los recursos de la sociedad: humanos, materiales y financieros, mediante su programación, dirección, control y evaluación. c) En especial, será responsable de la dirección y vigilancia de los servicios públicos cuya gestión tiene encomendada la sociedad, haciendo cumplir los reglamentos y la normativa legal que los rige , y adoptando las decisiones técnicas que procedan para la mejor utilización de las instalaciones y equipos afectos a tales servicios a fin de que puedan satisfacer con continuidad, regularidad, y sin discriminación entre los potenciales usuarios, el interés público al que están destinados. d) Formulará y propondrá al Consejo de Administración los objetivos y Planes Generales de

relativas al giro o tráfico mercantil de la sociedad por la gerencia, fijando la responsabilidad de la organización y actividad de la sociedad, coordinando todos los recursos sociales: humanos, materiales y financieros, mediante su programación, dirección, control y evaluación, adoptando las decisiones técnicas que correspondan para la "mejor utilización" de los medios sociales, formulando y proponiendo al Consejo de Administración los objetivos y planes generales, instrumentando programas de

---

tales servicios, instrumentando programas de dirección por objetivos. e) Con periodicidad trimestral presentará al Consejo de Administración informe relativo a la actividad de la sociedad, al control de gestión y a la cuenta de explotación. f) Anualmente y con la antelación suficiente para que el Consejo de Administración pueda formular las cuentas anuales antes del 31 de Marzo, preparará la documentación necesario, y, en especial, los datos con que habrá de contener el informe de gestión, con especial referencia a los medios técnicos de que disponen los servicios, las medidas que se vayan adoptando o haya que adoptar ara evitar su obsolescencia y todo lo relativo a la atención general a los usuarios analizando cuanto se haya realizado para hacer más satisfactoria la recepción por los mismos de los servicios públicos de prestación obligatoria cuya gestión tiene confiada la sociedad. g) La Gerencia se responsabilizará de todo lo relativo a la dirección del personal, ejerciendo las facultades que la legislación laboral reconoce a la sociedad y cumpliendo las obligaciones que la misma le impone, especialmente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en materia de Seguridad Social.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de estos Estatutos, la asunción de la Gerencia de la sociedad constituye una prestación accesoria, expresa y obligatoria que afecta como carga al socio que ostente la titularidad de las acciones de titularidad privada. El socio privado deberá proponer al Consejo de Administración la persona física que ha de responsabilizarse del cumplimiento de tal carga. El "placet" por el Consejo a favor de la persona designada, que deberá ser especializada por mandato del artículo 106-3 del R.S.CC.LL., así como su cese se acordará por la mayoría absoluta del Consejo de Administración. Este nombramiento será inscrito en el Registro Mercantil con la denominación, a efectos de giro y tráfico mercantil, de Director-Gerente. La referida aceptación por el Consejo de Administración de la persona física que desempeñe el cargo de Director-Gerente no libera al socio privado de prestar a la sociedad, a través de la experiencia y "saber hacer" del que aquel disponga, todo el apoyo necesario para el correcto funcionamiento de la Gerencia y en concreto las prestaciones accesorias expresas y obligatorias cuto contenido mínimo, mejorable al alza, figura en el Anexo III del Pliego de Condiciones del que los presentes Estatutos forman parte. En el referido apoyo que será debidamente valorado en cada momento se comprenden, específicamente, entre otros, los servicios de informática, aportando el uso de los programas específicos y aplicaciones que procedan, principalmente los destinados al control de gestión, al análisis y a la planificación. La titularidad y derechos que pudieran corresponderle al socio privado sobre tales programas se regirá por las normas establecidas en la Ley 22/87, de 22 de Noviembre sobre Propiedad Intelectual.

3. Como cargos auxiliares de la Gerencia se establecen el de Director Económico Financiero y el de Director Técnico. El nombramiento de las personas físicas que han de ostentar dichos cargos se efectuará a propuesta del socio privado.

dirección por “objetivos”, debiendo informar al Consejo trimestralmente, no solo de lo hecho, sino también de sus propuestas de medidas a adoptar para la mejora de la operativa social.

La asunción de la gerencia y su desarrollo efectivo constituye una obligación del socio privado, una prestación accesoria expresa y obligatoria, debiendo proponer al Consejo la persona física que materialice esa carga o misión. Ese “placet” que otorga el Consejo debe ser a favor de persona especializada, por mandato expreso del artículo 106,3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales<sup>820</sup> y con mayoría absoluta. Tal designación deberá inscribirse en el Registro Mercantil, con la mención especial del cargo titulando al mismo como “Director-Gerente”.

Ha de destacarse como el artículo 23 de los estatutos especifica, creo que con acierto, que la referida aceptación por Consejo de la persona física que desempeñe el cargo de Director-Gerente no libera al socio privado de prestar a la sociedad, a través de la experiencia y “saber hacer” del que aquel disponga, todo el apoyo necesario para el correcto funcionamiento de la gerencia y en concreto las prestaciones accesorias expresas y obligatorias cuyo contenido mínimo, mejorable al alza, figura en el Anexo III del Pliego de Condiciones del que los Estatutos forman parte.

En el referido apoyo, que será debidamente valorado en cada momento, se

---

<sup>820</sup> **Artículo 106.**

1. En la constitución o estatutos de empresas mixtas podrá establecerse que el número de votos de la Corporación en los órganos de gobierno y Administración sea inferior a la proporción del capital con que participare en la empresa, salvo en los cinco años anteriores al término de la misma, en que deberá ser igual o superior.

2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

3. El cargo de gerente recaerá siempre en persona especializada designada por el órgano superior de gobierno de la empresa.

comprenden específicamente los servicios de informática, aportando el uso de los programas específicos y aplicaciones que procedan, principalmente los destinados al control de gestión, el análisis y a la planificación. La titularidad y derechos que pudieran corresponderle al socio privado sobre tales programas se regirá por las normas establecidas en la Ley 22/1.987 de 11 de Noviembre sobre Propiedad Intelectual.

Igualmente ha de resaltarse que son cargos “auxiliares de la gerencia” el de Director Económico-Financiero y el de Director Técnico, cuyo nombramiento también será a propuesta del socio privado, con lo cual es evidente que la gestión de la empresa está siempre en manos del socio privado.

Por su parte, el artículo 28 de los Estatutos sociales dispone que las tarifas a cobrar a los suministrados serán las acordadas para garantizar la autofinanciación del servicio y el equilibrio económico de los servicios cuya gestión se ha encomendado a la sociedad.

La retribución del “know-how” forma parte de los gastos de gestión de la sociedad, con una partida propia a tal efecto, que consistirá en un porcentaje de la cifra de negocios y ello como contraprestación por la “asistencia técnica o know-how”. Ese porcentaje será el resultado de la licitación del concurso. Es decir, como una de las partidas a valorar para la adjudicación del concurso estará la cuantía del porcentaje a abonar en concepto de retribución del know how. Será en el concurso en sus pliegos de condiciones cuando se establecerá una puntuación correspondiente a la oferta que haga cada licitador en cuanto al porcentaje que ofrezca cobrar. Se entiende que cuanto menor sea ese porcentaje más puntuación se dará a ese licitador,

aunque su concreción dependerá de cada concurso, a tenor de libre criterio de la Corporación Local.

Por tanto, el socio privado percibirá su retribución del know-how y además su participación en los beneficios sociales.

Por su parte, el artículo 32 de los Estatutos sociales contempla<sup>821</sup>, en coordinación con el artículo 4º de los mismos, y el artículo 111,3 del RSCL<sup>822</sup>, que la sociedad adquirirá al socio privado al transcurrir el plazo de duración de la sociedad, las acciones del mismo, "por su valor razonable". A tal efecto, la sociedad deberá

---

<sup>821</sup> ARTÍCULO 32: La Sociedad, dado lo establecido en el artículo cuarto de estos Estatutos, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111,3 del reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, adquirirá, al final de los 25 años, las participaciones accionariales del socio privado por su valor razonable.

La sociedad, en virtud del mencionado artículo, deberá dotar un fondo destinado a reintegrar al socio privado, al término del plazo señalado en el artículo 41, el valor razonable de las acciones clase B.

Dicho Fondo, que se denominará Fondo de Reversión para la Recompra de Acciones, se dotará durante el plazo de participación accionarial privada con carácter de reserva voluntaria de la sociedad hasta cubrir el déficit que pudiera existir entre el importe total nominal del valor de las acciones de Clase B (Capital aportado por el socio privado) y el valor razonable de las mismas al final de los 25 años.

Con cargo a Fondos Propios y si procediese a dicho Fondo, y dentro de los veinte días anteriores a la finalización del plazo de participación accionarial privada en la sociedad, se producirá el pago por la empresa al accionista de clase B del citado importe en concepto de amortización del capital privado, procediéndose a la amortización de las mismas.

<sup>822</sup> **Artículo 111.**

1. Las empresas mixtas se constituirán por un plazo que no exceda de cincuenta años.

2. Expirado el periodo que se fijare, revertirá a la entidad local su activo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio.

3. En la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertirán a la entidad local, sin indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio.

dotar, como reserva voluntaria, durante la vida de la sociedad, un fondo destinado a tal fin, denominado Fondo para la Recompra de Acciones". Tal dotación se destinará a cubrir la diferencia entre el valor nominal de adquisición de las acciones, igual al capital aportado por el socio privado, y el "precio razonable" de estas al tiempo de la reversión. Se pagarán las acciones al socio privado y se amortizarán las mismas.

Si la disolución fuese anterior al transcurso del plazo inicialmente establecido, por circunstancias legal o estatutariamente previstas al efecto, o por un acto de imperio del socio público, de conformidad con el artículo 167 del RDL 2/2.000<sup>823</sup>, se indemnizará al socio privado conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 169 del mismo Cuerpo Legal<sup>824</sup> y ello con cargo a la parte de activo que

---

<sup>823</sup> Artículo 167. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el artículo 111, con la excepción de sus letras e y f, las siguientes:

- a. La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
- b. El rescate del servicio por la Administración.
- c. La supresión del servicio por razones de interés público.
- d. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

<sup>824</sup> Artículo 169. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 113, el incumplimiento por parte de la Administración o del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del servicio puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto del artículo 167.a, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades

corresponda a las acciones de titularidad pública, y si ello no fuere suficiente, se complementará con cargo al erario de la Corporación Municipal.

Como hemos comprobado en el ejemplo citado, la parte pública de la sociedad es un Ayuntamiento, la mayoría del capital sigue siendo público, lo que conlleva la mayoría pública en el órgano de administración y la contraprestación por la aportación del know-how no viene determinada en la propia escritura de constitución.

Vamos a ver otra aplicación con alguna divergencia al respecto, por ejemplo, que la parte pública no sea un Ayuntamiento, que exista prima de emisión en la creación de las acciones, y que la cuantía de la percepción por la aportación del know-how venga ya en la escritura de constitución.

Nos estamos refiriendo a la sociedad AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA S.A., constituida el 18-3-1.999, en Atarfe (Granada), formando parte de la misma, como accionista público el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, integrado por diferentes Ayuntamientos pero con personalidad pública independiente de los componentes del mismo (Diputación Provincial de Granada y doce Ayuntamientos).<sup>825</sup>

La parte privada de la empresa a constituir es una UTE., pero dado que esta carece de personalidad jurídica comparecen a la escritura de constitución los

---

debidamente o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.

4. En los supuestos de las letras b, c y d del artículo 167, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización.

<sup>825</sup> Al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1.993 de 27 de Julio reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.

representantes de los integrantes de la misma.

El capital Social inicial fue de doscientos millones de pesetas que equivalen a un millón doscientos dos mil veinticuatro euros con veintiún céntimos (1.202.024,21) de euro, íntegramente desembolsados, representado por dos mil acciones nominativas, de cien mil pesetas cada una de ellas, divididas en dos clases:

a) Clase A, compuesta por 1.200 acciones que representan el 60% del capital social.

b) Clase B, compuesta por 800 acciones que representan al 40 % del capital social.

Se estableció una prima de emisión por acción de mil seiscientos cincuenta y dos euros con setenta y ocho céntimos (1.652,78) de euro, que asciende a un total de tres millones trescientos cinco mil quinientos sesenta y seis euros con cincuenta y siete céntimos (3.305.566,57) de euro. Los socios fundadores suscribieron la totalidad de las 2.000 acciones, en la siguiente forma:

- a) Consorcio para el Desarrollo de la Vega- Sierra Elvira, S.A., suscribió setecientos veintiún mil doscientos catorce euros con cincuenta y tres céntimos (721.214,53) de euro y le fueron adjudicadas 1.200 acciones nominativas de la clase a.
- b) Las otras dos sociedades, privadas, suscribieron 800 acciones nominativas (300 y 500 respectivamente) de la clase B.

El desembolso fue mediante aportación dineraria, realizado de una sola vez y junto a la prima de emisión antes referida.

Se constituyó el primer Consejo de Administración, con quince miembros, más,

como en el ejemplo anterior un secretario del consejo no consejero, coincidiendo con la persona del secretario del Consorcio.

En lo estatutos se pactó una duración inicial de 25 años, pudiendo prorrogarse hasta los 50 años, mediante acuerdo de la Junta General con quórum de asistencia del 75% en primera convocatoria y del 50% en segunda, y que voten a favor del acuerdo las  $\frac{3}{4}$  partes del capital presente o representado en la Junta.

Para la transmisión de las acciones distinguen si se trata de una clase u otra, de titularidad pública o privada. Para las de la clase A, de titularidad pública podrán ser transmitidas libremente a otros Entes públicos integrados en el Consorcio o aquellos entes públicos en los que dicho consorcio participe bajo cualquier forma admitida en Derecho.

La transmisión de dichas acciones no alterará, en ningún caso, las obligaciones del socio público originario relativas a la cesión de uso de bienes e instalaciones para la prestación del servicio, también prevista en los estatutos<sup>826</sup>.

Respecto de las acciones de la clase B, de titularidad privada, podrán ser transmitidas al socio público, si bien en el caso de que la transmisión afecte a la totalidad de las acciones de la clase B, el Ente público, que resulte competente deberá acordar la modificación de la forma de gestión de los servicios, siguiendo al efecto el procedimiento legalmente establecido.

La transmisión de las acciones de la clase B, cualquiera que sea su número, a terceras personas de carácter privado estará sujeta al derecho de tanteo del socio o socios públicos. A estos efectos, el socio privado que desee transmitir las acciones de la clase B deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración de forma

---

<sup>826</sup> Artículo 11

fehaciente, quién a su vez, lo comunicará de igual forma al socio o socios públicos en el plazo de 15 días. El socio o socios públicos dispondrá/n de un plazo de treinta días para ejercitar el derecho de tanteo. El precio al que habrá de sujetarse el derecho de tanteo, deberá ser fijado por el auditor de cuentas de la sociedad o, si no lo tuviere por el auditor al efecto designado por el Registro Mercantil de Granada, a solicitud de cualquier interesado.

Transcurrido el citado plazo sin ejercitar el referido derecho, las acciones podrán ser transmitidas a favor del tercero.

Los Estatutos también hacen previsión tasada de los casos de denegación de la autorización de transmisión a un tercero<sup>827</sup>.

En lo que concierne a la prestaciones accesorias del Socio Privado, el artículo 10 de los Estatutos dispone que, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del TRLSA, y atendida la finalidad pretendida de gestionar los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales a través de la presente Sociedad de Economía Mixta, el Socio privado titular de las acciones de la clase B queda obligado a realizar, como prestación accesorias, la transferencia a la Sociedad del 'Know How' o saber hacer relativo a la gestión de los aludidos servicios.

La citada prestación accesorias como consecuencia su aportación a la gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, se retribuirá en

---

<sup>827</sup> 1. Cuando el socio privado no tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o no tenga realizada la explotación al menos durante una quinta parte del tiempo de duración del contrato.  
2. Cuando el adquirente no tenga capacidad plena para contratar con la Administración Pública en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislación concordante.  
3. Cuando el nuevo adquirente no asuma la prestación accesorias a que se refiere el artículo 10 de los Estatutos Sociales."

función de un porcentaje 4'92 del volumen de ingresos obtenido por la sociedad como consecuencia de la prestación de los ser citados.

Atendiendo a la existencia de la prestación accesoria antes mencionada y al carácter "intuitu personae" del socio privado inicialmente relacionado, las acciones de la clase .B, requerirán, para su transmisión a terceras personas de carácter privado, la previa autorización de la Junta General de Accionistas, que solo podrá denegarla en el caso de no constar acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación administrativa, para la cesión de los contratos públicos o en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por los Estatutos para dicha transmisión que aparecen contemplados en su artículo 9º

Se pactó expresamente, que el incumplimiento de las citadas prestaciones accesorias por el socio privado conllevaría la revisión de la retribución pactada de dicho socio ya que su causa es la aportación y no otra.

En cuanto a la composición del Consejo de Administración, como decíamos, se fija en quince el número de sus miembros <sup>828</sup>, de los cuales nueve lo serán a propuesta del socio público, y seis lo serán a propuesta del socio o socios privados.

El Presidente del Consejo de Administración será nombrado, por acuerdo del propio consejo, de entre los consejeros designados a propuesta del socio público, y ostentará la representación de la Sociedad.

El Consejo de Administración podrá nombrar un Vicepresidente de entre los Consejeros designados a propuesta del socio o socios privados.

Entre las facultades del Consejo está la del nombramiento del Director Gerente, que se realizará atendiendo a los candidatos propuestos por la representación del

---

<sup>828</sup> Artículo 17

socio privado.

El gerente, designado por el socio privado, para hacer real su know-how tendrá las siguientes facultades<sup>829</sup>:

Coordinar, organizar, y dirigir los servicios técnicos, económicos y administrativos de la sociedad.

Ejercer la jefatura de Personal.

Formalizar contratos, adquisiciones y suministros en cuantía igual o inferior a cinco millones de pesetas, o si fuese estimada, cuando su plazo de duración no sea superior a un año.

Ordenar pagos y autorizar los cobros, así como los documentos bancarios.

Solicitar y aceptar subvenciones de todo tipo, resolviendo en el ámbito empresarial cuanto afecte a los derechos y obligaciones de la sociedad y, por último, cuantas facultades le sean conferidas por el Consejo de Administración, mediante apoderamiento expreso.

Como vimos en el ejemplo anterior, para la reversión de las acciones del accionista privado cuando se produzca la finalización del plazo pactado los propios estatutos hacen previsión de cual deberá ser la actuación, si bien de forma incluso más concreta, especificando que deberá dotarse un fondo propio destinado a la amortización, al termino de la duración inicial de la Sociedad, de las acciones del socio o socios privados, acciones de clase B, por el valor nominal de las mismas.

Dicho fondo se dotará anualmente con 1/25 parte del importe abonado por el accionista por la adquisición de las acciones de la clase B.

El pago por la sociedad al Accionista de clase B de las dotaciones al Fondo

---

<sup>829</sup> Artículo 22 de los Estatutos.

Reversión se producirá dentro del último año de vigencia de la Sociedad, al objeto de que pueda proceder a la amortización de las acciones de titularidad privada y su cancelación sin desembolso alguno.

Como vemos, en este caso se prescinde del valor real de las acciones y se atiende solo a su valor nominal.

Otro caso similar a citar es el caso de “Aguas de Guadix S.A.”, constituida mediante escritura pública otorgada el 1 de Marzo de 2.001. En esta sociedad, el capital se distribuye en 50 acciones, de las cuales 30 pertenecen al capital público, y las 20 restantes al capital privado, estableciéndose también en el artículo 9 de los Estatutos sociales que, de conformidad con el artículo 65 del TRLSA “...*el socio privado titular de las acciones de la clase B queda obligado a realizar, como prestación accesorias, la transferencia a la Sociedad del “Know How” o saber hacer relativo a la gestión de los aludidos servicios. La citada prestación accesorias ... se retribuirá en función de un porcentaje del 2,5% del volumen de ingresos obtenido por la sociedad como consecuencia de la prestación de los servicio citados... El incumplimiento de las citadas prestaciones accesorias por el socio privado conllevará la revisión de la retribución pactada de dicho socio sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el pliego de condiciones que rigió la selección del socio privado.*”

## 10.- CONCLUSIONES:

Obviamente las conclusiones que se van a expresar han de ser matizadas con el contenido que respecto de las mismas figura en este trabajo, pero ello no impide a mi juicio a la procedencia de su formulación:

1. El know-how puede ser objeto tanto de aportación no dineraria al capital social como de prestación accesorias, integrada en el patrimonio social, por vía de cesión o de licencia. Es decir, como prestación accesorias, se puede integrar en el patrimonio social el know-how, que también podría haber accedido como aportación no dineraria, proporcionando similares consecuencias económicas, pero no puede ser cauce de la infracapitalización de la sociedad, ya que ello constituiría un fraude de ley, con aplicación de los preceptos tratados de eludir.
2. La prestación accesorias dineraria se integra en el patrimonio social de la misma forma que la aportación al capital social, pero no puede sustituirla.
3. Las prestaciones accesorias, que son obligaciones sociales de carácter patrimonial frente a la sociedad, no tienen previstas las cautelas establecidas para las aportaciones no dinerarias ni para las adquisiciones onerosas.
4. Dado que hay diversos bienes y/o derechos susceptibles de hacerse llegar al patrimonio social por la vía de las aportaciones no dinerarias o por la vía de las prestaciones accesorias, sería conveniente equiparar el sistema de valoración previa de las

aportaciones no dinerarias para las prestaciones accesorias que se encuentren en esa circunstancia.

5. La prestación accesorias hace frente a necesidades económico-jurídicas que no están satisfechas por la vía de las aportaciones al capital.
6. Dentro de los bienes que son susceptibles de integración en el patrimonio social por la vía de la aportación o por la vía de la prestación accesorias, será la voluntad de los contratantes quienes determinen el modo de tal integración.
7. Contribuyen las prestaciones a establecer un vínculo más fuerte que el existente por el carácter de accionista o partícipe entre los socios y la sociedad, entre los propietarios de la empresa y esta misma.
8. Es necesaria una mayor disciplina y más completa regulación de la remuneración de las prestaciones accesorias.
9. El know-how que tratamos pierde eficacia con el transcurso del tiempo, ya que al referirse a conocimientos tecnológicos estos, con el devenir temporal, son de conocimiento generalizado y cuando se refiere a técnicas empresariales o industriales, éstas son asumidas por el adquirente.
10. Las mayores dificultades en la transmisión del know-how derivan del carácter secreto del mismo, incluso para el adquirente.
11. El contrato de cesión de know-how no es asimilable a una compraventa en sentido estricto.

12. La contratación del know-how es uno de los medios de unificación del Derecho Mercantil Internacional.
13. El transmitente de know-how no queda eximido de responsabilidad frente a terceros por los daños sufridos por estos como consecuencia del uso del know-how por el adquirente.
14. Cuando el know-how objeto de la prestación accesoria se basa en el ejercicio de la gestión empresarial, se incumple el contrato, tanto si se cesa al sujeto que la lleva a cabo, como si este dimite o no lo realiza efectivamente.
15. El know-how puede ser susceptible de sucesivos desembolsos del mismo, y, consecuentemente, de abono de los dividendos pasivos, dependiendo de la característica de divisibilidad o indivisibilidad del mismo.
16. Si disminuye el valor del know-how al tiempo de materializar el desembolso del dividendo pasivo, respecto del momento de la suscripción, ello deberá ser soportado por la sociedad.
17. La valoración del know-how está íntimamente relacionada con la empresa en la que ha de aplicarse, por la susceptibilidad de adecuación, o no, a los fines de la misma.
18. La ley del dividendo no es el mejor modo de retribución del know-how, existiendo otros procedimientos más adecuados por vía de retribución de las prestaciones accesorias.
19. El mejor sistema de fijación del precio de transmisión del know-how es por referencia al resultado de su aplicación.

20. La licencia o cesión de know-how puede ser contenido principal o exclusivo de un contrato, o accesorio de otro, siendo este último caso el más frecuente.
21. Son más frecuentes los contratos de licencia de know-how que los de cesión del mismo, por la posibilidad en la licencia de seguir utilizando el know-how el licenciante.
22. La gestión de servicios públicos, por medio de una empresa en la que el capital sea exclusivo o mayoritariamente de la Administración, es un modo de gestión directa.
23. En estos casos no será viable la aplicación de las normas singulares del TRRL y RSCL sobre la constitución y estructura de la sociedad, rigiendo íntegramente la normativa mercantil.
24. La vía procedente para hacer llegar la asistencia técnica de socio/s a la sociedad, independientemente de otros contratos con terceros, es la de las prestaciones accesorias.
25. Para las sociedades europeas con domicilio social en España, las normas sobre aportaciones no dinerarias y sobre prestaciones accesorias previstas en nuestra legislación societaria son aplicables a la SE.

## BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR CANOSA, Santiago; CREMADES SANZ-PASTOR, Bernardo M<sup>a</sup>; CREMADES SANZ-PASTOR, Juan Antonio. *El contrato de asistencia técnica como modalidad de transferencia internacional de tecnología*. Madrid: Index, 1976.

ALLENDESALAZAR CORCHO, Rafael; MARTÍNEZ LAGE, Santiago. “La tutela cautelar en sectores específicos del derecho público (III): derecho de la competencia e intervención administrativa a la actividad económica”. *Cuadernos de Derecho Judicial*, 1999, n° 8, p. 277-314 (n° monográfico dedicado a: Medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa).

ALLENDESALAZAR CORCHO, Rafael. “Derecho de la competencia”. En: MOLINA DEL POZO, Carlos F. (dir.). *Comentarios a la legislación comunitaria, vol. 1*. Madrid : Edersa, 1987.

ALONSO ESPINOSA, Francisco J. “Configuración estatutaria de las acciones (en torno a los artículos 9º g), k) de la Ley de Sociedades Anónimas y 122-123 del Reglamento del Registro Mercantil)”. *Revista General de Derecho*. 1990. n° 550-551. p. 5517-5546.

ALONSO UREBA, Alberto. *La sociedad mercantil de capital como forma de la empresa pública local*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 1988.

ÁLVAREZ QUELQUEJEU, Luis Camilo. *La sociedad de responsabilidad limitada como instrumento de la concentración de empresas*. Valladolid : Universidad de Valladolid, 1958.

AMADOR FERNÁNDEZ, Sotero; CARAZO GONZÁLEZ, Inocencio. *Plan General de Contabilidad : (comentarios y casos prácticos)*. 8º ed. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2003.

ANGELICI, Carlo. “Diritto della società e attuazione della 2ª Direttiva CEE : inquadramento della direttiva negli ordinamenti dei paesi CEE”. *Rivista di Diritto Civile*. 1986, vol. 32, nº 5, Settembre-Ottobre. p. 549-563.

ARANA GARCÍA, Estanislao; TORRES LÓPEZ, Mª Asunción. “Análisis jurídico del abastecimiento conjunto a los municipios de la vega de Granada”. En: *Contrato de investigación I+D : Propuesta de Gestión Integral del agua en la Vega de Granada*. Empresa/Administración financiadora: EMASAGRA. Entidades participantes: Fundación Empresa Universidad de Granada. 1 marzo 2003 hasta 31 octubre 2003. Investigador responsable: Fernando Delgado Ramos.

ARANGUREN URRIZA, Francisco J. “Los órganos de la sociedad anónima”. En: GARRIDO de PALMA, VÍCTOR. *Las sociedades de capital conforme a la nueva legislación. Vol. 3: las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones*. Madrid: Trivium, 1990.

ASCARELLI, Tullio. “In tema di conferimenti in natura”. En: *Problemi giuridici*. Vol. II. Milano : Giuffrè, 1959.

BACHES OPI, Sergio; RODRÍGUEZ ENCINAS, Ana. “El nuevo reglamento comunitario de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología”. *Revista de Derecho Mercantil*. 2005. nº 255. p. 217-256.

BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “Protección penal del honor y de la intimidad”. En: COBO del ROSAL, Manuel (dir.). *Comentarios a la Legislación penal*, Vol. I: *Derecho penal y Constitución*. Madrid: Edersa, 1982. p. 97-127.

BARBA DE VEGA, José. *Las prestaciones accesorias en las sociedades de responsabilidad limitada*. Madrid: Montecorvo, 1984.

BARTENBACH, Kurt. *Patentlizenz-und Know-how-Vertrag*. Köln : Otto Schmidt, 2001.

BARTOLOMUCCI, Sandro. “Il know-how : un oggetto non ancora identificato”. *Giustizia Civile*, 1989, nº 2.

BAYLOS CARROZA, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid, Chivitas, 1.993

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, “*Fundamento filosófico y social de la propiedad industrial*”, en I Cursillo sobre Propiedad Industrial, Barcelona 1.969.

BELTRÁN SÁNCHEZ, Emilio M. “Hacia un nuevo Derecho de Sociedades Anónimas: del Anteproyecto de Ley de la Comisión General de Codificación al Proyecto del Gobierno”. *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*. 1988, año nº 8, nº 30, p. 329 a 367.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl. *La aportación de derechos de propiedad industrial al capital de las sociedades anónimas: breve referencia a esta aportación en las sociedades limitadas*. Pamplona: Aranzadi, 1999.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (dir.). *Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea: ponencias a la Jornada de Estudio organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia*. Barcelona: Ariel , 1985.

BÉRGAMO LLABRÉS, Alejandro. *Sociedades Anónimas : (las acciones)*. Madrid : Imp. Prensa Castellana, 1970. 3 v.

BISBAL MÉNDEZ, Joaquím; VILADÁS JENÉ, Carles (dirs.). *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*. Barcelona: Ariel, 1990.

BROSETA PONT, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*. 10ª Ed. Madrid: Tecnos, Madrid, 1.994

BROSETA PONT, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*. 14ª Ed. Madrid: Tecnos, 2007.

BROSETA PONT, Manuel. *Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones*. 2ª ed. Madrid: Tecnos, 1984.

BRUNA de QUIXANO, José Luis. “Las aportaciones no dinerarias en la nueva legislación sobre Sociedades Anónimas”. *Revista Jurídica de Catalunya*. 1991. Vol. 90, nº 1. p. 197-204.

BRUNETTI, Antonio. *Tratatto del diritto delle società. Vol. III : Società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici*. Milano: Giuffrè, 1950.

BRUNETTI, Antonio. *Tratado del derecho de las sociedades. Vol. III : Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, apéndice...* Buenos Aires: El Faro, 2003.

CALAVIA MOLINERO, José Manuel. “Capital social y aportaciones. Adquisiciones onerosas. Dividendos pasivos”. En: *Praxis Mercantil. Sociedades Mercantiles: compendio de legislación de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*. Barcelona: Praxis, 1992.

CALAVIA MOLINERO, José Manuel ; CABANAS TREJO, Ricardo. “Régimen general de la modificación de estatutos sociales en el Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (estudio especial de las enmiendas al articulado presentadas en el Congreso de los Diputados”. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*. 1994. nº 624. p. 1967-2030.

CALAVIA MOLINERO, JUL. ; CABANAS TREJO, R. *Todo sobre la constitución y adaptación de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada*. Barcelona: Praxis, 1990.

CALVO ARAVACA, Alfonso Luis. “Artículo 9, apartado 11 Cc”. En: M. ALBALADEJO ; S. DÍAZ ALABART (dirs.) *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*. t. 1, vol. 2º. 2ª ed. Madrid : Tecnos, 1995.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la. *Estudios de Derecho Mercantil, 1ª Parte, I y II*. 2ª Ed. Madrid : Edersa, 1977.

CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel de la. *Las cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad de las acciones en la nueva legislación sobre sociedades anónimas*. t. IV. Sevilla : Academia Sevillana del Notariado, 1991.

CANO RICO, José Ramón. “Las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones en el Derecho de sociedades español”. En: *Derecho de sociedades : libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*. Vol. 1. Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, 2002.

CARBALLO CASADO, Concha. “El régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de rama de actividad, aportaciones no dinerarias especiales y canje de valores”. *La Notaría*. 2006. nº 33. p. 50-86.

CARLÓN SÁNCHEZ, Luis. “Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada”. En: MOTOS, M. ; ALBALADEJO, M. (dirs.). *Comentarios al Código de Comercio y Legislación especial*. t.. XXIII. Madrid : Edersa, 1984.

CASTÁN TOBEÑAS, José. *Derecho civil español común y foral*. t. 1º, vol. 1º. 12ª ed., revisada y puesta al día por J.L. DE LOS MOZOS. Madrid : Reus,1978.

CHARAN, RAM, WILLIGAN, GERI, *Know-how. Las 8 habilidades que distinguen a las personas de buen rendimiento*. Ediciones Granica, Barcelona, 2.007.

CHAVANNE, Albert. “Il contratto di know-how”. En: *Rivista di Diritto Industriale*. 1967.

CHULIÁ VICENT, Eduardo ; BELTRÁN ALANDETE, Teresa. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos. I, 1. Factoring, 2. Joint Venture, 3. Tarjetas de crédito, 4. Franquicia y 5. Know-how*. 4ª ed. rev. Barcelona : José María Bosch, 1999.

CORTÉS IZQUIERDO, Antonio. “Know-how de una empresa de mantenimiento”. *Mantenimiento : ingeniería industrial y de edificios*. 2006. nº 199. p. 24-30.

CORTESE, Bernardo. *Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato : licenza e cessione di privative industriali e know-how*. Padova : CEDAM, 2002.

COSACK, Konrad. *Lehrbuch des Handelsrecht*, 9. umgearb. Aufl. Stuttgart : Ferdinand Enke, 1923.

COSACK, Konrad. *Tratado de derecho mercantil*. Madrid : Editorial Revista de Derecho Privado, 1935.

COTTINO, Gastone. *La società per azioni : Estratto dal Novissimo Digesto Italiano*. Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971.

COTTINO, Gastone. *Diritto Commerciale. t. II, Vol. I : Banca, borsa, assicurazione, titoli di credito...e altre procedure concorsuali*. 2ª ed. Padova : Cedam, 1987.

CRISTÓBAL MONTES, Ángel. *El incumplimiento de las obligaciones*. Madrid : Tecnos, 1989.

CUESTA RUTE, José María de la. “El aumento y la reducción del capital social”. *RLSA*. 1987. p. 107.

CUESTA RUTE, José María de la. “Clases especiales de acciones y su problemática”. *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*. 1973. p. 913.

DELEUZE, Jean Marie. *Le contrat international de licence de know how (savoir-faire)*. 4e éd.  
Paris : Masson, 1988.

DELEUZE, Jean Marie. *Le contrat de transfert de processus technologique (know how)*. 3e éd.  
Paris : Masson, 1982.

DEMIN, Paul. *Le contrat de know how : Étude de sa nature juridique et du régime fiscal des redevances dans les pays du Marché Commun*. Bruxelles : Émile Bruylant, 1968.

DI SABATO, Franco. “La nozione di “capitale” nelle società di personae”. *Revista delle Società*.  
1966. p. 466-551.

DI SABATO, Franco. *Istituzioni di diritto commerciale*. 3ª ed. Milano : Giuffrè, 2006.

DÍAZ ECHEGARAY, José Luis. *Deberes y responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital: conforme a la Ley 26/2003, de 17 julio*. Pamplona : Thompson-Aranzadi,  
2004.

DÍAZ GÓMEZ, Mª Angustias. *Las aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima: contenido, valoración y desembolso*. Madrid : McGraw-Hill, 1997.

DÍAZ GÓMEZ, María Angustias. “Incumplimiento de la obligación de efectuar aportaciones no dinerarias y responsabilidad de fundadores, promotores y administradores en la Sociedad Anónima”. En: *Derecho de Sociedades : libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*.

v. I. Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, 2002.

DÍEZ PICAZO, Luis. *Fundamentos de derecho civil patrimonial*. 5ª ed. Madrid : Cívitas, 1996.

EDVINSON, Leif ; MALONE, Michael S. *Intellectual capital: the proven way to establish your company's real value by measuring its hidden brainpower* . Nueva York : Harper Collins, 1993.

ESPERANZA MARTÍNEZ-RADIO, Antonio de la. “Tradición instrumental y aportación social”. *Revista de Derecho Mercantil*. t. XXX, p. 457 y ss.

ESPÍN GUTIÉRREZ, Cristóbal. “Modificación de estatutos”. *Revista de Derecho de Sociedades*. 1994, nº extraordinario. p. 465.

ESPÍN GUTIÉRREZ, Cristóbal. “Reducción y aumento del capital simultáneos”. *Revista de Derecho de Sociedades*, 3/1994-2, Formularios (1994), p. 219-224.

ESTEBAN DE LA ROSA, Fernando. *La joint venture en el comercio internacional*. Granada : Comares, 1999.

FABRE, Régis. *Le know how : sa réservation en droit commun*. Paris : LITEC, 1976.

FEINE, Hans Erich Alfred. *Las sociedades de responsabilidad limitada*. Madrid : Logos, 1930.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Inés. *Aportaciones no dinerarias en la sociedad anónima*. Pamplona : Aranzadi, 1997.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos; GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *La modernización del derecho español de patentes*. Madrid : Montecorvo, 1984.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos ; OTERO LASTRES, José Manuel ; BOTANA AGRA, Manuel José. *Hacia un nuevo sistema de patentes*. Madrid : Montecorvo, 1982.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María Teresa. *La protección penal del secreto de empresa*. Madrid : COLEX, 2000.

FERRARA Jr., Francesco ; CORSI, Francesco. *Gli imprenditori e le società*. 9 ed. Milano : Giuffré, 1995.

FERRI, Giuseppe. *Le società*. Torino : UTET, 1971.

FERRI, Giuseppe. “In tema di controllo delle valutazioni del conferimento di beni in natura”. *Rivista di Diritto Commerciale*. 1974, n° II. p. 73-81.

FRE, Giancarlo . “Della società per azioni. t. I : art. 2325-2409”. En: GALGANO, F. (dir.). *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca. Libro quinto. Del lavoro*. 6ª ed. Bologna : Zanichelli, 1997.

FRIGNANI, Aldo. “Il regolamento CEE 556/89 sulle licenze di know-how”. En: POLO DÍEZ, A. (coord.). *Estudios de Derecho Bancario y Bursátil : homenaje a Evelio Verdura y Tuells*. v. 1. Madrid : La Ley Actualidad, 1994.

GALÁN CORONA, Eduardo. “Supuestos de competencia desleal por violación de secretos”. En: BERCOVITZ, A. (coord.). *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Madrid : Cámara de Comercio e Industria, 1992.

GALÁN LOPEZ, Carmen. “Cláusulas de autorización o consentimiento a la transmisión de acciones”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de sociedades anónimas : [en homenaje al profesor José Girón Tena]*, Vol. 2, t. 2º. Albacete : Universidad, 1994.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. *Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada*. Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, 1996.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. “Las aportaciones en la sociedad de responsabilidad limitada”. *Revista de Derecho de Sociedades*. 1995, nº 5. p. 79-130.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, *La sociedad anónima: principios fundamentales. La fundación de la sociedad anónima. Las aportaciones sociales. La sociedad comanditaria por acciones*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Chivitas, Navarra, 2.006.

GARCIA HEREDIA, Alejandro. “El know-how en los Convenios de Doble Imposición : el caso del Opel Corsa”. *Revista de Información fiscal*. 2004. nº 64. p. 11-56.

GARCIA LUENGO, Ramón Bernabé. “Limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de sociedades anónimas : [en homenaje al profesor José Girón Tena]*. Vol. 1: La fundación. Albacete : Universidad, 1991. p. 167-204.

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, José Alberto. “Aportaciones no dinerarias y adquisiciones onerosas en la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas”. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*. 1989. p. 739 y ss.

GARRIDO DE PALMA, Víctor Manuel. “Las adquisiciones onerosas por la Sociedad Anónima dentro de los dos primeros años a partir de su constitución : en torno al artículo 41 de la Ley”. *La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. 1991, nº 2. p. 1155-1164.

GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR Manuel. “La escritura pública de fundación: su nueva regulación legal”. En: *Las sociedades de capital conforme a la nueva legislación : las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones*. Madrid : Trivium, 1990.

GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR Manuel. *La sociedad de responsabilidad limitada*. Madrid : Trivium, 1992.

GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR Manuel; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José Carlos. “La sociedad anónima en sus principios configuradores”. En: GARRIDO DE PALMA, V. M. (dir.). *Estudios sobre la sociedad anónima*. Madrid : Civitas, 1991-1993.

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Joaquín. *Curso de Derecho Mercantil*. Madrid : Imprenta Aguirre, 1976.

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Joaquín. *Instituciones de Derecho Mercantil*. 2ª ed. Madrid : Imp. Aguirre, 1948.

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, J., *Teoría general de las sociedades mercantiles*, RDM, 1.974, Pág. 219

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Joaquín. “Teoría general de las sociedades mercantiles (Continuación)”. *Revista de derecho mercantil*. 1976. nº 142. p. 519-552.

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Joaquín. *Tratado de Derecho Mercantil. t. I, Vol. 2: Sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada*. Madrid : Editorial Revista de Derecho Mercantil, 1947.

GARRIGUES DÍAZ CAÑABATE, Joaquín; URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*. 3ª ed. rev. y corr. Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1976.

GASPERONI, Nicola. *Las acciones de las sociedades mercantiles*. Madrid : Revista de Derecho Privado, 1950.

GATTI, D. “Casi di discussa applicabilità delle clausole statutarie di gradimento al trasferimento delle partecipazione sociale”. *Rivista di Diritto Commerciale*. 1973. p. 32

GERLACH, Klaus. *Besteuerung des know how : steuerliche behandlung des know how sowie der einkünfte aus der überlassung von know-how nach dem innerdeutschen steuerrecht und dem deutschen aussensteuerrecht*. München : [s.n.], 1966.

GIERKE, Otto. *Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtspredung*. Berlin : Weidman-Verlag, 1887.

GIRÓN TENA, José. *Derecho de Sociedades Anónimas, según la ley de 17 de julio de 1951*. Valladolid : Universidad, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho, 1952.

GIRÓN TENA, José. *Derecho de Sociedades. vol. 1 : Parte general: Sociedades colectivas y comanditarias I*. Madrid : Civitas, 1976.

GISPERT PASTOR, María Teresa de. “El nuevo régimen de modificación de Estatutos de la Sociedad Anónima”. En: *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*. Madrid : Civitas, 1991. p. 487-513.

GRAZIANI, Alessandro. *Diritto delle società*. Napoli : Morano, 1951.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Algunos aspectos de la licencia de know-how”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. 1981. t. 7. p. 201-224.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Las cláusulas de retorno de conocimientos y prohibición de exportar en los contratos de transferencia de tecnología (Comentario a la STS de 4 de noviembre de 1980)”. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. 1982. t. 8. p. 171-178.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “En torno al concepto de know-how”. En: *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues, Vol. 2*. Madrid : Tecnos, 1971.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “Protection of know-how in Spanish law”. En: JEHORAM, H. C. (ed. lit.). *The Protection of Know-How in 13 countries : Reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970*. Deventer : Kluwer, 1972.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *Repercusiones de la adhesión de España a las Comunidades Europeas en materia de propiedad industrial*. Valencia : Generalidad Valenciana, 1985.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *El secreto industrial (Know How) : concepto y protección*. Madrid : Tecnos, 1974.

GÓMEZ VILLA, Juan Ignacio. “Contrapartidas en aumentos o reducciones de capital”. *Anales de la Academia Matritense del Notariado*. 1992. t. XXXI. p. 103-182.

*GUÍA para la elaboración de contratos de Know-How.* Madrid : Sindicato Nacional del Metal, [1967?].

GUTTUSO, Sebastiano ; PAPPALARDO, Aurelio. *La disciplina comunitaria delle licenze di know-how.* Milano : Franco Angeli, 1991.

HEARN, Patrick. *The business of industrial licensing : a practical guide to patents, know-how, trade marks and industrial design.* Westmead : Gower, 1981.

HERNÁNDEZ GIL, Antonio. *Derecho de Obligaciones.* Madrid : Ceura, 1983.

HERNÁNDEZ GIL, Francisco. *Concepto y naturaleza jurídica de las obligaciones “propter rem”* . Madrid : Revista de Derecho Privado, 1963.

HERNÁNDEZ MARTÍ, Juan. “Aspectos parciales de la licencia de uso de tecnología protegida mediante secreto know how”. *Revista General de Derecho.* Año XLIV, 1988, p. 839-851

HOENIGER, Heinrich. “Untersuchungen zum Problem der gemischten Verträge”. En: *Die Gemischten in ihren Grundformen.* Mannheim : Bensheimer, 1910.

IANNUZZI, Mario. “Osservazioni sul progetto di seconda direttiva in tema si armonizzazione del diritto societario”. *Rivista delle Società.* 1971. p. 636-656

IGLESIAS PRADA, Juan Luis, *La sociedad de responsabilidad limitada. Principios fundamentales. Fundación. Aportaciones sociales. Prestaciones accesorias, Lecciones de Derecho Mercantil*. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Chivitas, Navarra, 2.006.

ILUNDAÍN, Santiago. *Reforma de la legislación mercantil*. 2ª ed. Madrid : Ciencias de la Dirección, 1989.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael. “La patente y el Diseño Industrial”. En: Jiménez Sánchez, G. (coord.). *Derecho mercantil. Vol. 1 : Concepto, método y fuentes, empresa, estatuto del empresario, empresario individual, las sociedades mercantiles, derecho industrial y régimen jurídico de la competencia*. Barcelona, 11ª Edición, Ariel, 2006.

ITURMENDI BAÑALES, Antonio. “Discurso en Cortes sobre el régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada”. *Revista de Derecho Notarial, Julio-Diciembre*. 1953. p. 306 a 318.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo. *Las aportaciones sociales en el Proyecto de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*, RDM, N° 214, 1.994, Págs. 799-842.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., *Derecho Mercantil*. 11ª ed. act. Barcelona : Ariel, 2006.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., *Derecho Mercantil*. 12ª ed. act. Barcelona : Ariel, 2008.

KAUFMAN, “Verkaufssyndikate in der Form der GMBH, Kündigung der Lieferungspflicht”. *Sächsisches Archiv für Rechtspflege*. 1912. p. 409 y ss.

KOKKINI-IATRIDOU, Dimitra. “Contracts for the Transfer of Technology”. En: *Hague-Zagreb Essays on the Law of International Trade. v.6 : Credit and Guarantee Financing Transfer of Technology*. Dordrecht : Martinus Nijhoff, 1987.

KREIS, Alexandre. *La transmission de know-how entre entreprises industrielles : une coopération technologique personnalisée en vue d'exploitations commerciales conjointes*. Paris : Litec, 1987.

LANGLE RUBIO, Emilio. *Administración y administradores de las sociedades de responsabilidad limitada : conferencias sobre sociedades de responsabilidad limitada*. Barcelona : Colegio Notarial, 1955.

LO CUOCO, G. “Considerazione sulla prestazioni accesoria di lavoro subordinato della società di capitali”. *Rivista delle Società*. 1973.

LOJENDIO OSBORNE, Ignacio María. “Las sociedades mercantiles; La sociedad anónima: La fundación de la sociedad anónima; Clases de Fundación. Aportaciones sociales; Los administradores de la sociedad anónima”. En: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.). *Derecho Mercantil. Vol. 1 : Concepto, método y fuentes, empresa, estatuto del empresario, empresario individual, las sociedades mercantiles, derecho industrial y régimen jurídico de la competencia*. Barcelona: Ariel, 11ª Edición, 2006.

LOJENDIO OSBORNE, Ignacio María. “Aportaciones sociales (artículos 36 a 41 LSA); Dividendos pasivos”. En: URÍA, R. (dir.). *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. t. III : Fundación de la sociedad anónima*. Madrid : Civitas-Thomson, 2.006.

LOJENDIO OSBORNE, Ignacio María. “Las aportaciones sociales en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada”. En: *Ciclo de conferencias sobre "El nuevo régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada"*. Sevilla : Fundación El Monte, 1998.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel Ángel. “La configuración estatutaria de las prestaciones accesorias en la sociedad anónima”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de Sociedades Anónimas : [en homenaje al profesor José Girón Tena]. v. I : La Fundación*. Madrid : Civitas, 1991.

LOUSSOUARN, Yvon; Verdín, Jean-Denis. *Droit du commerce international*. Paris : Sirey, 1969.

LUTTER, Marcus. *Kölner Kommentar zum Aktiengesetz. Band 1,2*. Köln : Carl Heymanns Verlag FG, 1970.

LUTTER, Marcus. *Kölner Kommentar zum Aktiengesetz. Band 2,2*. Köln : Carl Heymanns Verlag FG, 1971.

LLAGARÍA VIDAL, Eduardo. “Las prestaciones accesorias en la Sociedad Anónima: conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 25 de octubre de 1990”. *Anales de la Academia Matritense del Notariado*. 1992. t. XXXI. p. 7-62

LOIS CABALLÉ, Ana Isabel. “La responsabilidad de los administradores de la SRL por el informe sobre las aportaciones no dinerarias en los aumentos de capital”. *Cuadernos de Derecho y Comercio*. 1996. nº 21. p. 117-144.

MAMBRILLA RIVERA, Vicente. “Fundación con aportaciones “in natura”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de Sociedades Anónimas : [en homenaje al profesor José Girón Tena]*. V. I : *La Fundación*. Madrid : Civitas, 1991.

MANARA, Ulisse. *Delle società e delle associazioni commerciali : trattato teorico-pratico : parte generale. v. 1: Definizione e requisiti essenziali del contratto di società commerciale, diverse specie di società commerciali*. Torino : Unione Tipografico-Editrice, 1902.

MANFREDONIA, Vinca. “La formazione del capitale sociale e l’art. 7 delle II direttiva”. En: BUTTARO, L.; Patroni Griffi, A. (dirs.). *La Seconda Directiva Cee in materia societaria*. Milano : A. Giuffrè, 1984. p. 33.

MARTINEK, Michael. *Moderne Vertragstypen. Bd.II Franchising, Know-How-Verträge, Management- und Consultingverträge*. München : C.H. Beck, 1992.

MASSA FELSANI, Fabiana. *Contributo all'analisi del know-how*. Milano : A. Giuffrè, 1997.

MASSAGUER FUENTES, José. “Antitrust y licencia de patente y know-how tras la reforma del Derecho español de defensa de la competencia”. *Derecho de Negocios*. 1992. Año 3, nº 19. p. 21-30.

MASSAGUER FUENTES, José. “La aplicación del derecho de competencia de la CEE al contrato de know how”. *La Ley : comunidades europeas*. 1986. vol. 2, nº 3. p. 54-65.

MASSAGUER FUENTES, José. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid : Civitas, 1999.

MASSAGUER FUENTES, José. “La comunicación de know-how y la política de la competencia en la CEE”. *Noticias de la Unión Europea*. 1987. nº 35. p. 23-44.

MASSAGUER FUENTES, José. *Contrato de know-how : guía para su redacción*. Valencia : IMPIVA, 1986.

MASSAGUER FUENTES, José. *El contrato de licencia de know how*. Barcelona : Bosch, 1989.

MASSAGUER FUENTES, José. “El enjuiciamiento antitrust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de know-how tras la reforma del derecho español de defensa de la competencia”. *La Ley : revista jurídica de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. 1992. nº 2. p. 980-992.

MASSAGUER FUENTES, José. “La protección territorial en un acuerdo sobre comunicación de know-how”. *Noticias de la Unión Europea*. 1988. nº 40. p. 11-18.

MASSAGUER FUENTES, José. “El Proyecto de Reglamento de exención en bloque para acuerdos de licencia know-how”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. 1987-1988.

t. 12. p. 643-652.

MASSAGUER FUENTES, José. “El reglamento 556/1989, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del tratado a categorías de acuerdos de licencia de know-how”. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. 1989-1990. t. 13. p. 631-642.

MASSAGUER FUENTES, José. “Los secretos industriales y comerciales y su transmisión : Régimen jurídico”. En: *Derecho de la propiedad industrial: [Jornadas sobre Derecho de la Propiedad Industrial]*. Madrid : Dykinson, 1994.

MASSAGUER FUENTES, José. “Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: régimen jurídico”. En: NAVARRO CHINCHILLA, J.J. *Estudios sobre Marcas*. Granada : Comares, 1995.

MENDI, Pedro. “The Structure of Payments in Technology Transfer Contracts: Evidence from Spain”. Working Papers (Universidad de Navarra. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). 2003. nº 5.

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio (dir.). *Lecciones de derecho mercantil*. 4ª ed. Madrid : Thomson-Civitas, 2006.

MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*. Madrid: Civitas, 2000.

MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. *Contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial y know-how (conocimientos técnicos secretos): estudio de derecho aplicable*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 2001.

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO Alberto de, *Derecho de los Negocios Internacionales*, Editorial Iustel, 2.007

MONSERRAT QUINTANA, Antonio. *Sociedades de Responsabilidad Limitada*. Barcelona : Bosch, 1990.

MORÁN BOVIO, David, “*Los límites del periodo de responsabilidad del porteador en las Reglas de Hamburgo*”, en *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez*, Coordinados por IGLESIAS PRADA, Juan Luis, Tomo III, Editorial Chivitas, 1.996.

MORÁN BOVIO, David, en “*35º Periodo de sesiones del Plenario de UNCITRAL-CNUDMI (COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL)*”, en *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, Nº 89, Año XXIII, Enero-Marzo 2.003, Editorial Lex Nova

MOTOS GUIRAO, Miguel; ALBALADEJO, Manuel. “*Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada*”. En: *Comentarios al Código de Comercio y Legislación Mercantil Especial, T. XXIII*. Madrid: Edersa, 1984.

MULLERAT BALMAÑA, Ramón María. “*La transferencia de tecnología: Régimen jurídico*”

español y régimen comparado”. En: BISBAL, J. (dir.). *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*. Barcelona : Ariel, 1990.

NATIVIDAD, Leticia. “Los contratos de Know-How: leyes Antimonopolios y Licenciamiento en Iberoamérica”. En: *Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual: Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica (3º. 2002. Madrid)*. Madrid : Clarke Modet & Cº, 2002.

NAVARRO CHINCHILLA, José Justo. “La transmisión de la propiedad industrial”. En: *Estudios sobre Marcas*. Granada: Comares, 1995.

NEILA NEILA, José María. *La nueva ley de sociedades anónimas: doctrina, jurisprudencia y directivas comunitarias : adaptadas al ley de 25-7-1989*. Madrid : Edersa, 1990.

NEILA NEILA, José María. *La ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1995 : doctrina, jurisprudencia y directivas comunitarias artículo por artículo : adaptadas a la ley de 23-3-95*. Madrid : Dykinson, 1996.

NORTH, Klaus. *Localizing global production : know-how transfer in international manufacturing*. Geneva : International Labour Office, 1997.

OLIVIERI, Gustavo. “Il conferimento di know-how ed il decreto di attuazione della Seconda Direttiva comunitaria in materia di società”. *Rivista delle Società*. 1987, nº 1.

OLIVIERI, Gustavo. *I conferimenti in natura nella società per azioni*. Padova : Cedam, 1989.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. *Legal aspects of license agreements in the field of patents, trademarks and know-how = Aspectos jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos*. Gèneve : WIPO, 1972.

OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José. *La Ley 3/91 de competencia desleal*. Pamplona : Aranzadi, 1992.

OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, Juan José. *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Pamplona : Aranzadi, 1994.

OTERO LASTRES, José Manuel. “Dividendos pasivos (artículos 42 a 46 LSA)”. En: URÍA, R. (dir.). *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles, t. III, v. 3º*. Madrid : Civitas-Thomson, 2.006.

OTERO LASTRES, José Manuel ...[et al.]. *Comentarios a la Ley de Patentes*. Barcelona : Praxis Mercantil, 1987.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido (dir.). *Comentario del Código Civil*. Madrid : Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 1991.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido. “La aportación de uso en las sociedades de capital”. En :

IGLESIAS PRADA, J.L. (coord.). *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez. T. II: Sociedades mercantiles*. Madrid : Civitas, 1996.

PAZ-ARES RODRÍGUEZ, Cándido. “La reforma del Registro Mercantil”. En: *Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, Vol. VI. Madrid : Consejo General del Notariado, 1988.

PAZ LLOVERAS, Eduardo. *Cómo hacer negocios en Internet : joint ventures, alianzas estratégicas, transferencia de tecnologías y Know-how a través de Internet*. Barcelona : Gestión 2000, 1998.

PEINADO GRACIA, Juan Ignacio. “*El contrato mercantil: Nociones Generales*”, en *Derecho Mercantil II*, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., 12ª Edición, Ariel, 2.008.

PEINADO GRACIA, Juan Ignacio. “*Especialidades más relevantes de la contratación mercantil*” en *Derecho Mercantil II*, coordinado por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., 12ª Edición, Ariel, 2.008.

PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, y VALENZUELA GARACH, Fernando. “*Contratos Bancarios de Gestión (II)*”, en *Derecho Mercantil II*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Ariel, Barcelona, 2.008

PELLEGRINO, Giuseppina. “La disciplina della valutazione dei conferimenti in natura nella previsioni comunitaria e nell’articolo 2.343 CC”. En: BUTTARO, L.; Patroni Griffi, A. (dirs.). *La*

*Seconda Directiva Cee in materia societaria.* Milano : A. Giuffrè, 1984.

PELLISÉ PRATS, Bernabé. “Contratos de licencia, asistencia técnica y cesión de know how”.  
En: *II Cursillo sobre Propiedad Industrial.* Barcelona : Grupo Español de la AIPPI (Association  
Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle), 1970.

PEÑAS MOYANO, María Jesús. *Las prestaciones accesorias en la sociedad anónima.*  
Pamplona: Aranzadi, 1996.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio. “La Fundación cualificada (ventajas de fundadores o  
promotores y aportaciones “in natura”)”. En: *La reforma del derecho español de sociedades de  
capital: reforma y adaptación de la legislación mercantil a la normativa comunitaria en materia  
de sociedades: [Ciclo de Conferencias organizado por el] Colegios Nacional de Registradores  
de la propiedad y mercantiles de España, y notarial de Madrid.* Madrid : Colegio Nacional de  
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 1987.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio. “Fundación de la sociedad de responsabilidad  
limitada”. En: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.). *Derecho Mercantil. Vol. 1, 2003 (Concepto,  
método y fuentes, empresa, estatuto del empresario, empresario individual, las sociedades  
mercantiles, derecho industrial y régimen jurídico de la competencia).* Barcelona : Ariel, 2003.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, ANTONIO, *La Fundación de la sociedad de  
responsabilidad limitada,* en *Lecciones de Derecho Mercantil,* obra coordinada por JIMÉNEZ  
SÁNCHEZ, GUILLERMO J., 11ª Edición, Editorial Tecnos, 2.006.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, *La propiedad industrial e intelectual: Teoría General. Signos distintivos*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director: Aurelio Menéndez. Thomson-Chivitas, Navarra, 2.006.

PÉREZ DE LA CRUZ, ANTONIO, *La propiedad industrial e intelectual: Invenciones y Creaciones Técnicas. Creaciones intelectuales*. Lecciones de Derecho Mercantil. Director Aurelio Menéndez. Thomson-Chivitas, Navarra, 2.006.

PÉREZ DE LEÓN PONCE, Bernardo. “Derechos de las minorías y prestaciones accesorias. Consideraciones sobre la Ley de Sociedades Anónimas”. *Diálogos de Derecho*. 1990. p. 285 y ss.

PÉREZ SANTOS, José. “El contrato de know-how”. En: BISBAL, J. (dir.). *Derecho y tecnología : curso sobre innovación y transferencia*. Barcelona : Ariel, 1990.

PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, José Luis; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Luis Miguel. *La tarjeta de crédito. Derecho Comunitario Europeo : Doctrina y Formularios*. Granada : Comares, 1993.

PORTALE, Giuseppe B. *I conferimenti in natura “atipici” nelle S.p.A: profili critici*. Milano : Giuffrè, 1974.

PRIETO GONZÁLEZ, Carlos. “Los orígenes de la sociedad de responsabilidad limitada en España: el proyecto de Fabra”. *Revista de Derecho Mercantil*. 1968. p. 215-245.

QUIJANO GONZÁLEZ, Jesús. “Modificación de estatutos, requisitos y límites generales”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de sociedades anónimas. T. 3: Modificaciones de estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones : estudios*. Madrid : Civitas, 1994.

QUINTANA CARLO, Ignacio. “El capital social”. En: ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A. (dir.). *La Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas : [Jornadas sobre la reforma de la Ley de sociedades anónimas, Madrid 11 a 13 de mayo de 1987]*. Madrid : Civitas, 1987.

RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio. “Constitución y nulidad de la sociedad anónima”. *Anales de la Academia Matritense del Notariado*. 1991. Vol. 30, nº 1. p. 57-118.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. *Tratado de sociedades mercantiles*. 6ª ed. rev. y act. México : Porrúa, 1981.

ROIG I BERGADÁ, José. *Las sociedades de responsabilidad limitada : aumentada con el texto de la ley francesa de 7 de marzo de 1925*. 2ª ed. Barcelona : Bosch, 1930.

ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Angel. Génesis y evolución de las prestaciones accesorias. *Revista de Derecho Mercantil*. 1977, nº 145. p. 271-308.

ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, Angel. “Adquisiciones onerosas por sociedad anónima durante el período inicial”. En: *Derecho mercantil de la Comunidad Económica Europea: estudios en homenaje a José Girón Tena*. Madrid : Civitas, 1991.

RUBIO, Jesús. *Curso de Derecho de Sociedades Anónimas*. Madrid : Editorial de Derecho Financiero, 1967.

SACRISTÁN REPRESA, Marcos. “El aumento de capital: modalidades, requisitos, el aumento de capital con nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias”. En: ALONSO UREBA, A. (coord.). *Derecho de Sociedades Anónimas. t. III, vol. 1º : Modificaciones de estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones : estudios*. Madrid : Civitas, 1994.

SAGRERA RULL, Jordi. *Comercio en la CEE y estrategias empresariales : Importaciones paralelas, regulación en materia de patentes, know-how y franquicias*. Barcelona : Bosch, 1989.

SALVADOR BULLÓN, Pablo; Salvador Bullón, Hilario. *Comentarios a la Ley de Sociedades Limitadas de 17 de Julio de 1953*. Reimp. act. Y puesta al día. Madrid : Imp. Murillo, 1958.

SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal. “La acción y los derechos del accionista (artículos 47 a 50 LSA)”. En: URÍA, R. (dir.). *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*. t. IV, Vol. 1º. Madrid : Civitas-Thomson, 2.004

SÁNCHEZ-BELLA CARSWELL, Alfredo. “La seguridad jurídica en la fundación de la empresa social y en el desarrollo de su actividad”. En: BOLAS ALFONSO, J. (coord.). *La seguridad jurídica y el tráfico mercantil : Seminario organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP*. Madrid : Civitas, 1993.

SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan, *Instituciones de Derecho Mercantil, Volumen 1º*, 30ª ed. Pamplona : Thomson-Aranzadi, 2007.

SÁNCHEZ CALERO, Fernando. “La posición de los accionistas y la reforma de la sociedad anónima”. En: *El accionariado popular en la España actual : jornadas organizadas por la Asociación Española para la Defensa del Pequeño Accionista, 23 y 24 de noviembre de 1978*. Madrid : ASEPA, 1979.

SÁNCHEZ MIGUEL, María Candela. “Las aportaciones en la sociedad de responsabilidad limitada. En particular las no dinerarias”. En: *La reforma del Derecho de sociedades de Responsabilidad Limitada. Revista de Derecho de Sociedades*, 1994, nº extraordinario.

SANZ PARAÍSO, Luis Fernando. “Aumento de capital escalonado, por compensación de créditos y con nuevas aportaciones dinerarias”. *Revista de Derecho de Sociedades*. 1997. nº 8. p. 243-264.

SCHADE, Peter. *Die Ausübungspflicht bei Lizenzen : dargestellt an Verträgen über Patent-, Gebrauchsmuster- und Know-How-Lizenzen*. Köln : Heymann, 1967.

SERENA SOPENA, José María. “La problemática de las aportaciones no dinerarias”. *Técnica Contable*. 1994. Vol. 46, nº 550. p. 643-648. .

SERRA CALLEJO, Javier; SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Miguel Ángel. *La prestación de servicios de socios y administradores en las sociedades de capital : cuestiones mercantiles*,

*laborales, de Seguridad Social y fiscales*. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 1995.

SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón. “Consideraciones en torno a la protección penal del Know-how”. *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. 1990, t. 43, fasc. 3. p. 859-878.

SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón. “El Know-How y el secreto de empresa”. En: RUIZ RODRÍGUEZ, L.R. (ed. lit.). *Sistema penal de protección del mercado y de los consumidores : actas del II Seminario Internacional de Derecho Penal Económico, Jerez, diciembre 2000*. Valencia : Tirant lo Blanch, 2002.

SAGRERA RULL, JORDI, *Comercio en la CEE y estrategias empresariales. Importaciones paralelas, regulación en materia de patentes, ,marcas, know-how y franquicias*, Editorial Bosch, Barcelona, 1.989.

SOTILLO MARTÍ, Antonio. “El contenido de las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada”. *Revista de Derecho Mercantil*.1975. p. 91 y ss.

SPOLIDORO, Marco Saverio. “Modificazioni alla disciplina delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, un attuazione delle direttiva del consiglio della Comunità europea n. 77/91 del 31 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 Agosto 1.985, n. 412 (d.p.r. 10 febbraio 1.986, n° 30. Comentario a los arts. 4, 5 y 6”. *Le Nuove Leggi Civili Comentate: Rivista bimestrale*. 1988, n° 1-2, enero-abril.

STUMPF, Herbert. *El contrato de know how*. Bogotá : Temis, 1984.

TARRAGONA COROMINA, Miguel. “Pactos restrictivos a la libre transmisibilidad de acciones”. *Anales de la Academia Matritense del Notariado*. 1991, t. XXXI. p. 63-102.

TORRALBA SORIANO, Vicente. “Las prestaciones accesorias en la Ley de Sociedades Anónimas”. En: IGLESIAS PRADA, J.L. (coord.). *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez. T. II: Sociedades mercantiles*. Madrid : Civitas, 1996.

TRÍAS DE BES, Federico. “La prestación accesoria en las sociedades de responsabilidad limitada”. *Revista de Derecho Privado*. 1956. p. 315-333.

TROLLER A. “The Legal Protection of Know-How : General Report”. En: JEHORAM, H. C. (ed. lit.). *The Protection of Know-How in 13 countries : Reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970*. Deventer : Kluwer, 1972.

URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo (dir.). *Curso de derecho mercantil*. 2ª ed. Madrid : Thomson-Civitas, 2006-2007.

URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. *Derecho mercantil*. 29ª ed., 1ª reimp. Madrid : Marcial Pons, 2002.

URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. *La información del accionista en el Derecho español*. Madrid : Civitas, 1976.

URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. “Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada española”. *Revista de Derecho Mercantil*. 1956. p. 325-342.

VALENZUELA GARACH, Fernando y PEINADO GRACIA, Juan Ignacio: “*Contratos Bancarios de Gestión (II)*”, en *Derecho Mercantil II*, obra coordinada por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Ariel, Barcelona, 2.008

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans. *Estudios varios sobre obligaciones, contratos, empresas y sociedades*. Madrid : Montecorvo, 1980.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans. “La responsabilidad personal de los socios de las compañías de responsabilidad limitada frente a las sociedades y frente a terceros”. *Revista de Derecho Privado*. 1949. p. 593 y ss.

VALLS DE GOMIS, Ramón. *La sociedad mercantil de responsabilidad limitada en el derecho vigente español*. Palma de Mallorca : Imp. Soler Queralt, 1945.

VATTIER FUENZALIDA, Carlos. “Contribución al estudio de las obligaciones accesorias”. *Revista de Derecho Privado*. 1980, nº 64, p. 28-49.

VÁZQUEZ GARCÍA, Ramón José. “Las aportaciones sociales”. En: BONARDELL LENZANO, R., MEJIAS GÓMEZ, J., NIETO CAROL, U. (coords.). *La reforma de la sociedad de responsabilidad limitada*. Madrid : Dykinson, 1994.

VEGA GARCÍA, Fernando L. de la. *Protección del diseño en el Derecho industrial y de la competencia*. Madrid : Edersa, 2001.

VELASCO ALONSO, Ángel. *La Ley de Sociedades Anónimas : anotaciones y concordancias : comentarios, legislación especial, jurisprudencia, derecho fiscal, derecho comparado*. 3ª ed. Madrid : Editoriales de Derecho Reunidas, 1973.

VÉRGEZ SÁNCHEZ, Mercedes. *El socio industrial*. Madrid : Tecnos, 1972.

VICENT CHULIÁ, Francisco. *Compendio crítico de derecho mercantil. t. I-II : Comerciantes, sociedades, derecho industrial*. 3ª ed. Barcelona : Bosch, 1991.

VICENT CHULIÁ, Francisco. “La transmisión de Derechos de Propiedad Industrial. Especial atención al contrato de licencia de patente. En: BISBAL, J. (dir.). *Derecho y tecnología : curso sobre innovación y transferencia*. Barcelona : Ariel, 1990.

VICENT CHULIÁ, Francisco. “Régimen jurídico de la transferencia de tecnología extranjera”. *Revista Jurídica de Catalunya*. 1975. vol. 74, nº 4. p. 833-890.

VIDA, A. “Les contracts de licence en droit international privé”. *Revue critique de droit international privé*. 1964. t. 53. p. 209-233.

VIVANT, Michel. *Le droit des brevets*. 2e éd. Paris : Dalloz, 2005.

VIVANT, Michel. *Juge et loi du brevet : approche du droit de brevet*. Paris : Librairies Techniques, 1977.

VIVANT, Michel. “Régime international”. *Juris-classeur commercial : commercial annexes : brevets d'invention*. 1992. n°560-2.

WOLF, Eugen. “Die Aktien-Zuckerfabriken von dem Reichsgericht”. En: *ArchBüB*. 3Bd. 1890. p. 293-347.

YELPAALA, Kojo (ed. lit.). *Licensing agreements : patents, know-how, trade secrets and software*. Deventer : Kluwer Law and Taxation, 1988.

ZAGATO, Lauso. *Il contratto comunitario di licenza di know-how*. Padova : Cedam, 1996.