

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCR009917

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil IV de Madrid a inscribir una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

(BOE de 21 de enero de 2020)

SUMARIO:**Registro Mercantil. Constitución de sociedad de responsabilidad limitada. Aportación del «know how».**

Cabe indicar como **notas caracterizadoras del know how**: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está insito en la utilidad). 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.

Hay que entender posible una **aportación de bienes inmateriales**, frecuente en la práctica española, y con ello se sigue un criterio semejante al adoptado por las legislaciones francesa e italiana, que autorizan esta clase de aportación. Según el artículo 58.1 de la Ley de Sociedades de Capital, «en las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica». Y el objeto de aportación cuestionado, aun cuando sea un bien inmaterial, tiene carácter patrimonial, es **susceptible de valoración económica** y de apropiación por lo que puede aportarse a la sociedad y es apto para producir una ganancia. Además, es diferente de la mera obligación de hacer, por lo que no se infringe la norma que impide que sean objeto de aportación el trabajo o los servicios.

PRECEPTOS:

Código de Comercio de 1885, arts. 18 y 20.
Código Civil, arts. 1088 y ss.
RD Leg. 1/2010 (TRLSC), arts. 58 y 62 a 66.

En el recurso interpuesto por don D. R. S. M. y don P. E. F. C. contra la negativa del registrador Mercantil IV de Madrid, don Alfonso Ventoso Escribano, a inscribir una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

Hechos

I

Mediante escritura autorizada el día 24 de julio de 2019 por el notario de Madrid, don Santiago Alfonso González López, con el número 1.911 de protocolo, se constituyó la sociedad «Endi Enterprise, S.L.». Entre otros bienes, se aportaba lo siguiente:

«El know-how consistente en la información técnica necesaria para diseñar, fabricar, emplear, mantener o comercializar productos o sus elementos que permiten lograr el proyecto específico. Dicho saber se mantiene en secreto, al igual que el modelo de negocio necesario para la constitución, desarrollo y comercialización de «Endi

Enterprise, S.L.”, así como la totalidad de sus conocimientos, de su saber especializado y de la experiencia adquirida que se describe a continuación:

La aportación de know how se concreta en el conocimiento de la industria de servicios, marketing e investigación de mercado. Asimismo, su aportación se manifiesta en el conocimiento especializado en materia de emprendimiento, desarrollo empresarial, liderazgo y dirección de equipos, el cual es necesario para cumplir con los objetivos de Endi Enterprise, S.L., puesto que ésta sociedad tiene como misión generar un alto impacto y participación en el mercado, para lo que es necesario los conocimientos aportados. Por su parte, don (...) aporta un conocimiento amplio acerca del sector tecnológico e innovación.

Endi Enterprise, S.L. tiene como objeto social ser una empresa tecnológica que ofrece trabajo colaborativo virtual. Gestión y creación de espacios de trabajo virtuales y proyectos. Gestión de recursos humanos y económicos- Gestión de tareas. Data center, Servicio de asistencia virtual. Servicios promocionales, de marketing, publicidad y consultoría de empresas. Servicios financieros. Servicio y desarrollo de software. Gestión de base de datos (CNAE 620).

La aportación de dicho know how cumple con todos los requisitos y condiciones apuntados por la Ley y la doctrina para poder ser aportado a las sociedades de capital mediante aportación no dineraria:

- i) Tiene naturaleza patrimonial.
- ii) Su aportación a la Sociedad va a incrementar sustancialmente las ganancias de la Sociedad.
- iii) Es susceptible de ser inscrito en el balance.
- iv) Puede ser valorado económicamente de acuerdo con criterios objetivos.
- v) Puede ser enajenado o negociado.
- vi) Puede ser objeto de un contrato de cambio.
- vii) Es susceptible de apropiación y, en consecuencia, de ser convertido en dinero y apto para producir una ganancia.

Valor: cuarenta y cuatro mil euros (44.000,00 €).

La aportación del know how a Endi Enterprise, S.L es estrictamente necesaria e indispensable para el desarrollo de la actividad».

II

Presentada el día 31 de julio de 2019 la referida escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue objeto de calificación negativa que, a continuación, se transcribe únicamente en lo relativo al único defecto impugnado:

«Alfonso Ventoso Escribano, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

Hechos

Diario/Asiento: 122/279

F. presentación: 31/07/2019

Entrada: 1/2019/121.242,0

Sociedad: Endi Enterprise SL

Hoja:

Autorizante: González López Santiago Alfonso

Protocolo: 2019/1911 de 24/07/2019

Fundamentos de Derecho

1. La aportación del Know-how parece más bien le aportación de trabajo o servicios que no pueden ser objeto de aportación (art. 58 LSC y concordantes).

El término Know-how de ascendencia anglosajona no ha tenido un concepto unívoco si bien tiene un reconocimiento generalizado. El RD 1750/1987, de 18 de diciembre, lo califica como “conocimientos secretos no

patentados, aplicables a la actividad productiva” (también la Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores de 12 de febrero de 1988).

Tal como está descrito parece que se trata de un trabajo o prestación de servicios.

2. (...)

En relación con la presente calificación: (...)

Madrid, ocho de agosto de dos mil diecinueve Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Alfonso Ventoso Escribano».

III

Contra la anterior nota de calificación, don D. R. S. M. y don P. E. F. C. interpusieron recurso el día 4 de septiembre de 2019 mediante escrito con los, resumidamente, siguientes argumentos:

Salvo la frase «el conocimiento especializado en materia de emprendimiento, desarrollo empresarial, liderazgo y dirección de equipos» que podría entenderse como aportación de trabajo, el cual está prohibido valorar como aportación no dineraria, por el artículo 58 de la Ley de Sociedades de Capital, los demás conceptos entran en la definición de “Conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva”.

Vista la descripción del know how y contrastándolas con el objeto social de la sociedad a constituir, no queda duda alguna que estos conocimientos e información secreta inherente a los titulares es imprescindible para la actividad social de la misma.

Dado que la actividad social de la empresa va a ser, por un lado, la creación de espacios virtuales de trabajo, es necesario el conocimiento que aporta don D. R. S. M. en materia de desarrollo empresarial, gestión; y por ende también todo su conocimiento en marketing, ya que es parte del objeto social de «Endi Enterprise, S.L.», y de la actividad que va a desarrollar una vez esté constituida.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como diversas normas, destacando el artículo 39 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, han ido definiendo el know how como «conocimientos industriales secretos» que deben, además, cumplir ciertos elementos esenciales para que sean reconocidos como tales.

Estos se definen en los siguientes:

1. Ha de ser un conocimiento o conjunto de conocimientos relacionados con la actividad de la empresa. En este supuesto, todos los conocimientos descritos de ambos titulares y administradores de la sociedad en constitución, cumplen con tal requisito, pues sin ellos no podría llevarse a cabo la actividad de la sociedad.

2. La información debe ser secreta. El know how descrito sólo es conocido por los administradores de la sociedad, sin ser de dominio público ni fácilmente accesible a dicha información, pues son conocimientos personales inherentes a cada uno.

3. Elemento objetivo, es decir, interés económico y empresarial de dicho conocimiento. Tal y como se describe el know how objeto del presente recurso, queda claro que tiene un gran valor comercial y económico, que va a posicionar a la sociedad a constituir con una ventaja sobre las que puedan ser competencia de la misma.

Añaden los recurrentes que el objeto de «Endi Enterprise, S.L.», centrado en la creación de espacios de trabajo virtuales, así como labores de marketing, no podría llevarse a cabo, ni su actividad, sin los conocimientos aportados por don D. R. S. M. y don P. E. F. C., consecuencia de sus experiencias adquiridas. Además, dicho know how cumple con ser secreto, identificable y que aporta un beneficio económico.

IV

Mediante escrito, de fecha 17 de septiembre de 2019, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General. En dicho informe afirmaba que el día 9 de septiembre de 2019 comunicó la interposición del recurso al notario autorizante de la escritura, sin que se haya recibido alegaciones del mismo.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 58 y 62 a 66 de la Ley de Sociedades de Capital; 18 y 20 del Código de Comercio; 1088 y siguientes; Reglamento (CEE) n.º 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia; el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores; la Sentencia del Tribunal Supremo número 754/2005, de 21 de octubre, y la Resolución de esta Dirección General de 31 de octubre de 1986.

1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada a la que se aporta, entre otros bienes, el denominado «know how» que se describe en la forma expresada en los antecedentes de hecho de esta resolución.

El registrador se opone a la inscripción solicitada porque, a su juicio, tal como está descrita dicha aportación parece que se trata de un trabajo o prestación de servicios.

Los recurrentes alegan que el objeto de aportación son conocimientos técnicos, secretos, identificables de los que derivan un beneficio económico, y son imprescindibles para la actividad social.

2. Para determinar qué debe entenderse por «know how» (o «saber hacer», en terminología del Reglamento (CEE) n.º 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia, así como del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero) es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones del Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de octubre de 2005:

«(...) cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía. La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los “conocimientos secretos de orden industrial”, se extendió posteriormente a los de “orden comercial”, es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa – secreto empresarial–. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el “know how” con la experiencia –conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)–, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como “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”. Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está insito en la utilidad). El art. 1.3,f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el “Know how” como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1. En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1.979 recoge un concepto descriptivo diciendo que “lo que doctrinalmente se denomina “Know How”, es decir, “el saber hacer”, 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”. Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a “metodología de trabajo”; “técnicas operativas”; “técnicas comerciales ya experimentadas”; “conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico”; “conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad (...)».

Esta Dirección General ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aportación de otros bienes inmateriales, como por ejemplo, el denominado fondo de comercio. Así, en Resolución de 31 de octubre de 1986, puso de relieve «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, 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»; y añade 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 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».

Según el artículo 58.1 de la Ley de Sociedades de Capital, «en las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica». Y el objeto de aportación cuestionado en la calificación registral, aun cuando sea un bien inmaterial, tiene carácter patrimonial, es susceptible de valoración económica y de apropiación por lo que puede aportarse a la sociedad y es apto para producir una ganancia. Además, es diferente de la mera obligación de hacer, por lo que no se infringe la norma que impide que sean objeto de aportación el trabajo o los servicios (artículo 58.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Por ello, el defecto no puede ser confirmado.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 4 de diciembre de 2019. El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.