

LA APORTACIÓN DE KNOW HOW AL CAPITAL SOCIAL Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA

El Tribunal Supremo ha definido el *know how* como *aquél 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*¹.

Por su parte, el Reglamento (CEE) nº 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 define como *know-how*, *“un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado”*.

A la luz de su definición, podemos englobarlo, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo², dentro de un concepto jurídico más amplio, que son los *«secretos empresariales»*³.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (“LSE”) define en su artículo 1 los secretos empresariales del siguiente modo:

“cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;*
- b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y*
- c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.”*

¹ FJ 2º, STS 754/2005, de 21 de octubre.

² FJ 3º.4, STS 474/2017, de 20 de julio, esta sentencia declara objeto de los secretos empresariales puede extenderse al concepto de *know how*.

³ Fernández Carballo-Calero, Pablo. La aportación del “know-how” al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019), *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 59, Editorial Aranzadi.

BARCELONA

Balmes, 209, planta 2
08006 - Barcelona
+34 93 218 40 00

MADRID

Álvarez de Baena, 3
28006 - Madrid
+34 91 037 84 81

www.gimenez-salinas.es
info@gimenez-salinas.es

A partir de las definiciones de *know how* y la definición legal de «secretos empresariales» podemos establecer pues, que el *know how* no solo forma parte de la empresa como un elemento productivo, sino que además se presenta como una ventaja competitiva con la que cuenta la empresa, pues se trata de información secreta, confidencial o no divulgada a terceros, es decir, que no es de dominio público.

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), en su artículo 58.1 establece que en las sociedades de capital solo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Por su parte, el artículo 63 de la misma Ley establece que deberán describirse en la escritura de constitución de la sociedad las aportaciones no dinerarias, entre las que encontramos el *know how*.

La pregunta que se plantea es, si es posible aportar el *know how* como aportación no dineraria al capital social de una sociedad.

La respuesta la encontramos en una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 4 de diciembre de 2019, y publicada el 21 de enero de 2020 en el BOE⁴. Esta resolución se pronuncia acerca de la posibilidad de aportar un bien inmaterial, tal como el *know how*, como aportación al capital de una sociedad limitada. La resolución establece que el *know how* podrá ser aportado al capital social como aportación no dineraria siempre y cuando cumpla los requisitos o condiciones establecidos por la Ley y la doctrina:

- I.- Tenga naturaleza patrimonial.
- II.- Su aportación a la Sociedad vaya a incrementar sustancialmente las ganancias de la Sociedad.
- III.- Pueda ser valorado económicamente de acuerdo con criterios objetivos.
- IV.- Pueda ser enajenado o negociado.
- V.- Pueda ser objeto de un contrato de cambio.
- VI.- Sea susceptible de apropiación y, en consecuencia, de ser convertido en dinero y apto para producir una ganancia.

Por lo tanto, el *know how* como aportación al capital de una sociedad será posible si es susceptible de valoración económica y de apropiación y, además sea apto para producir ganancias.

⁴ 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. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-873

BARCELONA

Balmes, 209, planta 2
08006 - Barcelona
+34 93 218 40 00

MADRID

Álvarez de Baena, 3
28006 - Madrid
+34 91 037 84 81

www.gimenez-salinas.es
info@gimenez-salinas.es

La valoración económica deberá realizarse atendiendo a lo que el *know how* aporta al valor empresarial y al carácter secreto del *know how*, pues al fin y al cabo se trata de información o conocimientos imprescindibles para la actividad social que aportan a la empresa una ventaja competitiva sobre las demás. Por otro lado, la apropiación implica que el *know how* pueda aportarse a la sociedad y sea apto para producir ganancias. Asimismo, la apropiación del *know how* indica que puede ser objeto de contratos de enajenación, podemos decir pues que el *know how* puede formar parte del tráfico mercantil y transmitirse.

A partir de esta resolución surgen varias dudas sobre la aportación no dineraria del *know how* al capital de una sociedad:

I.- Qué valor debe atribuirse al *know how* para que en el caso de una transmisión tenga una valoración económica real.

En este aspecto, se ha de tener en cuenta que, en las sociedades anónimas, el artículo 67 TRLSO prevé que las aportaciones no dinerarias requerirán la elaboración de un informe de un experto independiente designado por el Registro Mercantil. Se deberá extremar la precaución en este sentido que, tanto el alcance de la descripción del informe como su divulgación, no perjudiquen el carácter secreto del *know how* y, por tanto, la ventaja competitiva en él contenida.

II.- Cómo puede transmitirse el *know how*, es decir, qué forma debe darse a la transmisión.

Parece claro que la transmisión del *know how* consistirá en su divulgación al adquirente, con todos aquellos elementos necesarios para sacar provecho de esa información relevante.

III.-Cómo se determina el contenido del *know how*, teniendo en cuenta que son conocimientos técnicos y fruto de la experiencia de quien los aporta, y además han de mantenerse en secreto.

La transmisión del *know how* va siempre aparejada a un acompañamiento de los profesionales que lo conocen, como ocurre con los contratos de transferencia de tecnología. En el caso de que sea crucial la aportación de esos conocimientos por parte de un socio que aporta ese *know how* a la sociedad, se podría valorar la incorporación de prestaciones accesorias, consistentes en su necesaria implicación y vinculación personal durante un tiempo de transición en el proyecto, hasta que el *know how* es absorbido por la sociedad. Con ello se podría evitar que el socio que aporta el *know how* se desvincule de la sociedad vendiendo sus participaciones a terceros y como consecuencia de esto, salga también parte del *know how* que forma parte del patrimonio de la sociedad. Los pactos de no competencia y elevadas cláusulas penales por incumplimiento suelen ser en la práctica un elemento disuasorio y protector de ese activo intangible.

BARCELONA

Balmes, 209, planta 2
08006 - Barcelona
+34 93 218 40 00

MADRID

Álvarez de Baena, 3
28006 - Madrid
+34 91 037 84 81

www.gimenez-salinas.es
info@gimenez-salinas.es

IV.- Finalmente, debemos preguntarnos si el *know how* si puede constituir una garantía frente a terceros, o dicho de otra forma si puede embargarse.

En teoría no debería existir ningún impedimento para ello, pero no hay que olvidar que como activo intangible y secreto, esa confidencialidad que sirve de protección, sirve también de elemento de dilución cuando interesa, de tal forma que una garantía consistente en un *know how* secreto puede ser difícilmente ejecutable en la práctica.

Tal y como ya hemos indicado, el contenido del *know how* es confidencial o secreto. En este sentido, nos referimos a que el contenido lo conocen únicamente, quienes forman parte de la organización empresarial, o incluso únicamente los administradores de la misma. Es por ello, que uno de los principales riesgos que asumen es que esta información sea obtenida y, o divulgada de forma ilícita, ya que debemos tener en cuenta que el *know how* no constituye un derecho exclusivo como el que pueden constituir las patentes, sino que es un derecho limitado que protegerá el secreto frente a quien acceda ilícitamente al mismo, siendo válida la actuación de quien hubiera obtenido el *know how* por descubrimiento o creación independiente u otros procesos de observación, ensayo y estudio del *know how*⁵.

Al poder incluir el *know how* en un concepto jurídico más amplio, los secretos empresariales, para determinar su protección jurídica podemos aplicar la LSE. La LSE exige que para otorgar protección al *know how*, es preciso que quienes conozcan su contenido hayan adoptado medidas para garantizar su confidencialidad y mantenerlo como secreto (art. 1.c. LSE)⁶, de otro modo no será posible aplicar esta Ley⁷. Una de las medidas principales que pueden adoptarse son las cláusulas o acuerdos empresariales para recoger expresamente la obligación de confidencialidad con respecto a la información que contiene el *know how*, y determinar también las personas que tienen acceso a dicha información⁸. Una vez determinadas las medidas de confidencialidad adoptadas por la empresa, debemos analizar la protección jurídica que ampara la confidencialidad del *know how* frente a quienes lo obtengan de forma ilícita. La LSE prevé diversas acciones civiles de defensa, que las encontramos en el artículo 9:

⁵ Protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales), *La Ley Unión Europea*, núm. 39, 29 de julio de 2016, Año IV, Editorial LA LEY.

⁶ Estas son algunas de las medidas que pueden adoptarse para proteger la información del *know how*: clasificar la información, restringir los accesos físicos y lógicos, establecer políticas de traslado de la información y de gestión de soportes, establecer políticas de utilización de sistemas informáticos, medidas de ciberseguridad (dónde se almacena la información, cómo se protege, quién puede acceder a ella, si se encuentra cifrada, etc.), firmar acuerdos de confidencialidad especificando qué información está protegida, entre otras. Fernández Carballo-Calero, Pablo. La aportación del “know-how” al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019), *Revista de Derecho de Sociedades*, núm. 59, Editorial Aranzadi.

⁷ https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial

⁸ Martín Molina, Pedro Bautista. Análisis de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. *Diario LA LEY*, núm. 9641, de 27 de mayo de 2020, Editorial Wolters Kluwer.

BARCELONA

Balmes, 209, planta 2
08006 - Barcelona
+34 93 218 40 00

MADRID

Álvarez de Baena, 3
28006 - Madrid
+34 91 037 84 81

www.gimenez-salinas.es
info@gimenez-salinas.es

- a) La acción declarativa de violación del secreto empresarial.
- b) Las acciones de prohibición y de cesación completada con indemnizaciones coercitivas.
- c) La aprehensión de las mercancías infractoras para su modificación, destrucción, o entrega a instituciones benéficas y de los medios destinados a su producción.
- d) La acción de remoción, es decir, la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
- e) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
- f) La indemnización de daños y perjuicios, que se determinará en función de los perjuicios económico y del enriquecimiento injusto del infractor.
- g) La publicación o difusión de la sentencia, de forma completa o parcial, pero garantizando la confidencialidad del secreto empresarial.

Una de las medidas que destaca es la protección del *know how* durante el proceso judicial (art. 15.2 LSE), ya que es necesario conocer el contenido del *know how* para determinar si ha habido o no una obtención ilícita del mismo. La protección jurídica del *know how* durante el proceso judicial tiene el objetivo primordial de evitar que durante el mismo la información protegida pueda ser difundida, de forma tal que, el juez, de oficio o a instancia de parte pueda adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo. Por otro lado, también es importante destacar que cualquier persona que hubiera intervenido en el proceso tienen la obligación de preservar aquella información que pueda formar parte del *know how*, tanto durante el transcurso del proceso, como una vez finalizado.

Para finalizar podemos decir que el concepto jurídico de *know how* es un concepto muy amplio que puede abarcar muy diversos tipos de información, desde información más concreta como un algoritmo o listas de clientes, hasta información más indeterminada como conocimientos técnicos, de ahí que muchas veces pueda ser difícil determinar con exactitud su contenido; a pesar de esto para poder identificarlo debe caracterizarse como una información confidencial, que forme parte del conocimiento exclusivo y propio de la empresa, debe poder cuantificarse económicamente; y finalmente debe proporcionar a la empresa una posición privilegiada o una ventaja competitiva frente a la competencia. Otro elemento clave a tener en cuenta en cuanto a su protección jurídica se refiere, tal y como exige la LSE, es que para que los secretos empresariales, o el *know how* pueda ser protegido, es estrictamente necesario que las personas conocedoras del mismo hayan adoptado medidas de protección y confidencialidad para mantener el secreto de la información.

BARCELONA

Balmes, 209, planta 2
08006 - Barcelona
+34 93 218 40 00

MADRID

Álvarez de Baena, 3
28006 - Madrid
+34 91 037 84 81

www.gimenez-salinas.es
info@gimenez-salinas.es