

# LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE SU APORTACIÓN A LA EMPRESA<sup>1</sup>

ADORACIÓN PÉREZ TROYA  
*Profesora Titular de Derecho Mercantil*  
Universidad de Alcalá

**Resumen:** Los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de muy variados negocios jurídicos. Ello supone la existencia de distintas alternativas para la explotación en el mercado de estos derechos, cada una con sus posibles ventajas e inconvenientes. Una de estas alternativas es su aportación al capital de una sociedad mercantil, que es una modalidad de aportación *in natura* de enorme interés en la práctica empresarial. También lo tiene desde el punto de vista dogmático en tanto que permite confrontar algunos de los requisitos exigidos a los activos para ser considerados aportables a las sociedades de capital, así como explorar concepciones que, tratando de armonizar el principio de efectividad con las funciones propias del capital social (garantía y productividad), atiendan a las peculiaridades de estos activos intangibles, respecto de los que las aportaciones *de uso* cobran particular interés.

**Palabras clave:** derechos de propiedad industrial, negocios jurídicos, aportación no dineraria, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada.

**Abstract:** Industrial property rights are capable of transfers and other business. That means different ways to use and to exploit these rights in the market, each of them with particular advantages and problems.

<sup>1</sup> Ponencia presentada en las “*Jornadas sobre Innovación en la Empresa y Transferencia de Tecnología*”, organizadas por el Grupo de Investigación “*Derecho y Empresa*” de la Universidad de Alcalá y celebradas el 27 y 28 de marzo de 2008. La autora quiere agradecer las observaciones realizadas por los participantes en las Jornadas, especialmente las formuladas por el Prof. Dr. D. José Manuel Otero Lastres.

One possible way of exploitation is by means of its capitalization in a company as an object of consideration other than cash, an issue with great interest regarding public and private limited liability companies in order to check the requirements of the asset contributions to the capital. Also to explore new conceptions trying to harmonize the principle of integrity with the functions of the capital (guarantee and productivity) and with the particularities of these intangible assets, highly business orientated and respect of which it has a huge interest contributions consisting only in using rights.

**Keywords:** intellectual property; industrial property rights; non cash consideration, assignments; public limited liability companies, private limited liability companies.

**Sumario:** I. Introducción. II. La aportación social frente a otros negocios jurídicos. 1. Los derechos de propiedad industrial como objeto de negocios jurídicos y de aportación social. 2. Ventajas y riesgos de ciertos negocios con fines parecidos. III. Algunos aspectos relevantes de la aportación social de derechos de propiedad industrial. 1. Aportabilidad de los derechos de propiedad industrial. 1.1. Susceptibilidad de valoración económica. 1.2. Consideración de otras exigencias. Algunos casos problemáticos. 2. Aportaciones en propiedad y de uso.

## I. INTRODUCCIÓN

Sean marcas, patentes o de otras modalidades, los derechos de propiedad industrial, como cualesquiera otros derechos patrimoniales, pueden ser objeto de muy variados negocios jurídicos, pese a su objeto inmaterial. Ello resulta fundamental para el desarrollo de las empresas y de la economía en general al tratarse de derechos que facultan para la explotación en exclusiva de invenciones o creaciones con aplicación industrial (*vgr.* patentes, modelos de utilidad, diseños industriales) o para la utilización de signos que distinguen y cualifican en el mercado a las empresas y sus productos o servicios (*vgr.* marcas, nombres comerciales). Más concretamente, los negocios sobre estos derechos hacen posible la transferencia de tecnología de unos sujetos a otros y suelen contribuir a la innovación empresarial de un modo decisivo, sirviendo tanto para que las empresas transferentes obtengan nuevos fondos para continuar innovando, como para poner a disposición de las transferidas derechos

utilizables de manera inmediata con los que potenciar su capacidad innovadora, sea la puramente técnica (*vgr.* adquisición de una patente que permite desarrollar otras) o, la no menos compleja e importante, capacidad de innovación financiera (*vgr.* adquisición de marca para conseguir unos flujos periódicos gracias al ingreso de *royalties* generados por la licencia de la marca adquirida)<sup>1</sup>.

En el contexto general de los negocios jurídicos que tienen por objeto derechos de propiedad industrial, tiene gran interés la aportación de estos derechos al capital de las sociedades mercantiles, que es una vía especialmente indicada para la explotación de los mismos en el mercado. Pero, pese a su importancia en la práctica empresarial, la aportación de derechos de propiedad industrial continúa suscitando no pocas cuestiones y problemas jurídicos, debidos, en el fondo, a que se trata de una modalidad de aportación social no dineraria o *in natura* en la que típicamente confluyen muchos de los factores que ponen a prueba las viejas y nuevas teorías sobre la función de garantía del capital social, pues a la peculiaridad del *objeto* de la aportación (derechos inmateriales) se une el interés por la variedad de *títulos* a los que se puede realizar la aportación, y, más concretamente, el interés por las aportaciones de uso, lo que está en sintonía con el valor de explotación intrínsecamente ligado a estos derechos -no hay que olvidar que su titularidad confiere un *derecho de uso en exclusiva*-, frente al valor de los activos tangibles, normalmente menos vinculado a factores de uso o explotación. A ello se añade, además, la amplia tipología de casos comprendidos, en realidad, dentro de la noción de "*aportación de derechos de propiedad industrial*", dada, por un lado, la amplia gama de derechos existentes (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etc), y la concurrencia, por otro lado, de factores que tienen un efecto multiplicador, como la gran difusión del contrato

<sup>1</sup> A estos fines responden recientes iniciativas de la Unión Europea derivadas de la *Estrategia de Lisboa* para el crecimiento y el empleo en Europa. *Vid.* Comunicación de la Comisión, "*Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE*" [COM (2006) 502 final, 13.9.2006]. En este marco, la adopción de una nueva estrategia de derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) se contempla como una de las líneas prioritarias a emprender a fin de impulsar la innovación y la transferencia de sus resultados entre las empresas europeas, tema éste que también tiene interés desde la perspectiva del Derecho de la competencia [*Vid.* Reglamento CE núm. 772/2004, de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (DOUE L123/11, de 27.4.2004)]. Está prevista para 2008 una Comunicación global sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI). En el mismo contexto, *vid.* Comunicación de la Comisión, "*Mejorar el sistema de patentes en Europa*" [COM (2007) 165 final, 3.4.2007]. Sobre la creciente importancia de la propiedad industrial como instrumento financiero de la empresa, *vid.* European Commission, Directorate-General for enterprise and industry, "*Intellectual property and access to finance for high growth SMEs*", Discussion paper, Bruselas, 14.11.2006.

de licencia como vía, precisamente, de explotación de estos derechos, la posibilidad de constituir sobre los mismos otros derechos reales u obligaciones, o el carácter de activo principal que estos derechos representan en muchas empresas, lo que frecuentemente lleva a unir su transmisión a la de la empresa. Por todo ello, junto a la aportación por el titular del derecho registrado, caben y tienen gran interés muchos otros casos de aportación (*vgr.* aportación de licencia por el licenciatario, aportación de usufructo, aportación de empresa titular de derechos de propiedad industrial, etc).

Esa variedad, unida a la posibilidad de combinar o enmarcar algunos de estos casos en operaciones de más amplio alcance empresarial (*vgr.* *joint ventures*, *project finance*, reestructuraciones, etc), ha hecho que el tema de la aportación de estos derechos al capital de una sociedad, superando su más tradicional anclaje en el contexto de las llamadas *spin-off* o *start-up* (proyectos empresariales emergentes para la explotación de invenciones o creaciones), se sitúe en la actualidad entre los claves de los llamados *negocios corporativos* (*corporate business*), como en la práctica suelen denominarse los que envuelven a las grandes empresas e implican, tomando por centro el Derecho de sociedades, múltiples vertientes jurídico-mercantiles, normalmente, asociadas al Derecho del mercado financiero y al Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia.

Por todo ello, creemos que tiene bastante interés que examinemos, al menos, algunas de las cuestiones y problemas jurídicos que plantean las aportaciones de derechos de propiedad industrial a las sociedades mercantiles. Un estudio más completo, por todo lo que acabamos de indicar, queda fuera de nuestro alcance en estos momentos. Por ello, tras unas breves consideraciones de orden general relativas a los negocios jurídicos que pueden tener por objeto estos derechos, nos limitaremos a poner de manifiesto las principales ventajas e inconvenientes que puede presentar su aportación a una sociedad frente a la realización de otros negocios, así como a apuntar, seguidamente, algunas de las cuestiones y problemas más relevantes que puede plantear su aportación. Debemos advertir, además, que circunscribiremos nuestras consideraciones a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, aun cuando muchas de ellas sean extensibles a otras sociedades de capitales y algunas incluso a las sociedades de personas.

## II. LA APORTACION SOCIAL FRENTE A OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS

### 1. Los derechos de propiedad industrial como objeto de negocios jurídicos y de aportación social

En el terreno concreto que ofrece el examen de nuestro ordenamiento jurídico vigente, hay que recordar que los derechos de propiedad industrial, aparte de poder transmitirse *mortis causa* en caso de que su titular sea una persona física, pueden ser objeto *inter vivos*, con independencia de que su titular sea una persona física o jurídica, bien de transmisión (compraventa, donación, permuta, etc) o bien de licencia, en función de que lo que se persiga sea trasladar su dominio (cesión de titularidad) o permitir su disfrute a uno o varios terceros (cesión de uso). Además, como se reconoce de modo expreso por las Leyes de propiedad industrial, pueden ser objeto de derechos reales limitados (*vgr.* usufructo, hipoteca mobiliaria), de opciones de compra, embargos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución<sup>2</sup>. Pueden, también, transmitirse con la totalidad de la empresa o parte de ella (expresamente, arts. 46.2 y 47.1 LM), y resultar adquiridos en los casos de las denominadas *modificaciones estructurales traslativas* de las sociedades mercantiles (*i.e.* fusión y escisión) por el nuevo titular que asuma, por sucesión universal, el conjunto del patrimonio que antes fuera titularidad de la sociedad absorbida o escindida (art. 233 LSA, art. 49.3 LM).

Por consiguiente, a disposición de los interesados, especialmente cuando sean sociedades mercantiles, existe una amplia tipología de negocios jurídicos que pueden tener por *objeto inmediato* derechos de propiedad industrial (*vgr.* compraventa de derecho, licencia, etc) o bien comprenderlos de manera *mediata* cuando su *objeto* o *efecto* vaya referido, no a uno o varios derechos concretos, sino a la empresa titular de los mismos (*vgr.* compraventa de empresa, hipoteca de establecimiento mercantil, fusión, etc). Todo ello es resultado del principio de libre cesión de los derechos de propiedad industrial –reflejo, a su vez, de la vocación de circulación de los derechos-, y de su corolario de desvinculación entre los derechos de propiedad industrial y la empresa, de acuerdo con lo cuál cabe la transmisión de los derechos de propiedad industrial con independencia de la empresa y también su transmisión en conexión con ella (art. 46.2 LM). Debe recordarse, con todo, que el principio de libre cesión se

<sup>2</sup> Cfr. art. 46.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM); art. 74.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, LP); art. 59.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (en adelante, LPJDI).

ha ido afirmando legislativamente de manera progresiva y que en relación a las marcas es relativo, pues con relación a las marcas legalmente se presume, *iuris tantum*, atendiendo su especial vinculación con la empresa, que la transmisión de ésta implica la de sus marcas (art. 47.1 LM; art. 17 del Reglamento 40/1994/CE sobre la marca comunitaria)<sup>3</sup>.

A diferencia de los negocios mencionados hasta aquí, la aportación de derechos de propiedad industrial a una sociedad no está contemplada de modo expreso en ninguna de las Leyes de propiedad industrial. No obstante, el interés en aportar al capital de una sociedad mercantil alguno de estos derechos es claro que puede existir en los casos en que su titular pretenda el desarrollo de una actividad empresarial en unión o asociación con otros sujetos, a cuyos efectos puede aportar el derecho a una sociedad que funde con los restantes interesados (que pueden aportar dinero u otros bienes) o aportarlo a una sociedad ya creada y existente, que puede aumentar su capital emitiendo nuevas acciones o participaciones para que sean suscritas por el titular del derecho correspondiente. Además, pese a no contemplarse expresamente, la admisibilidad de la aportación de derechos de propiedad industrial, que hay que calificar de acto jurídico de disposición, está fuera de toda duda, pues ni las Leyes de propiedad industrial establecen un elenco cerrado de negocios jurídicos posibles, ni las Leyes societarias (LSA y LSRL) enumeran los distintos derechos patrimoniales que pueden ser objeto de aportación social. Estas últimas se limitan a indicar que “*sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica*” (art. 36.1 LSA; art. 18.1 LSRL), por lo que siendo indubitado que las marcas, patentes, y restantes derechos de propiedad industrial son derechos de carácter patrimonial que pueden valorarse económicamente, resulta, en principio, incuestionable su aportabilidad a una sociedad anónima o limitada. Otra cosa es que la valoración de estos derechos pueda resultar más compleja que la de los activos tangibles, como más adelante explicaremos, o que un determinado derecho de propiedad industrial, como también puede pasar con otros bienes, no resulte aportable atendiendo a sus particulares características y circunstancias.

<sup>3</sup> Cfr. art. 46.2 LM: “Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse”. Cfr. art. 47.1. LM: “La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso”.

## 2. Ventajas y riesgos de ciertos negocios con fines parecidos

Lo normal es que, siendo tan amplia la gama de negocios jurídicos al alcance de los interesados, se calibren, de entrada, otras alternativas frente a la aportación social para determinar cuál puede ser la opción más ventajosa cumpliendo un propósito empresarial análogo (*vgr.* venta del derecho a una sociedad que ésta paga con acciones propias, concesión de licencia acompañada de aportación dineraria desembolsada con los *royalties*, fusión, etc).

Dependerá de las circunstancias de cada caso, pero la aportación puede ser preferible, por ejemplo, a la concesión de una licencia a la sociedad si, por un lado, se quieren evitar las obligaciones que este contrato de tracto sucesivo impone al licenciante (*vgr.* pago de tasas, renovación del registro, acciones contra terceros) y, por otro lado, se pretende mantener un control siquiera indirecto, como socio, sobre el derecho. Incluso puede ser una alternativa más viable si el derecho no hubiera sido previamente usado, en cuyo caso a la dificultad de encontrar interesados en convertirse en licenciatarios suele unirse la falta de medios suficientes para emprender la explotación individualmente.

Por el contrario, frente a la compraventa y el carácter dispositivo de las obligaciones de garantía del vendedor (arts. 1475 y 1485 CC; arts 76.1 y 77.1 LP; art. 62.1 LPJDI), el carácter imperativo del régimen de la aportación en punto al saneamiento (art. 39 LSA) puede parecer un inconveniente para el titular del derecho, aunque desde el punto de vista de la sociedad pueda verse, en cambio, como una ventaja.

En cada situación habrá que evaluar diversos factores (*vgr.* obligaciones, coste del mantenimiento del derecho en vigor) y son muchos motivos, incluyendo los de tipo fiscal, los que pueden influir en la decisión que finalmente se adopte. Entre otras cautelas, también deberá considerarse el hecho de que, frente a la aportación social, los negocios con fines *parecidos* pueden presentar ciertos *riesgos* jurídicos, como: a) constituir aportaciones no dinerarias encubiertas; b) incurrir en la prohibición de que la sociedad no preste asistencia financiera para la adquisición de sus propias acciones o participaciones; o c) operar una sucesión de titularidades frente a terceros, incluidos posibles licenciantes, sin el consentimiento de los mismos.

a) Un caso típico con riesgo de constituir una aportación no dineraria encubierta es el de compraventa de derechos de propiedad industrial a una sociedad acompañada de una aportación dineraria a la misma por parte del vendedor que éste desembolsa con el precio pagado por la so-

ciudad en la compraventa. La ventaja que puede tener este *modus operandi* es que para el vendedor determinará, dejando a salvo sus posibles obligaciones de garantía, su completa desvinculación de la utilización futura del derecho, mientras que con la aportación social continuará implicado, indirectamente como socio, en el riesgo económico de su uso futuro. Ahora bien, de optar por la compraventa y ser la compradora una sociedad anónima, existe la posibilidad de que la adquisición pudiera quedar sometida al procedimiento preventivo de riesgos al que se sujetan las adquisiciones onerosas de la sociedad realizadas dentro de los dos primeros años a partir de su constitución, lo que en su caso obligaría, si el importe de la compraventa excediera de la décima parte del capital social, a su aprobación por la Junta general y a la elaboración de sendos informes, uno por parte de los administradores y otro por parte de uno o varios expertos independientes (art. 41.1 LSA). En el caso de que la compradora fuera una sociedad limitada, dado que la LSRL no establece ninguna obligación similar, no tiene aplicación este procedimiento preventivo, lo que no quiere decir, sin embargo, que dichas adquisiciones carezcan de consecuencias si se comprobase que la cifra de capital no hubiera quedado integrada en la parte correspondiente al socio aportante, en cuyo caso a la exigencia de las responsabilidades oportunas habrá que sumar la posible nulidad de las participaciones emitidas bajo la par (art. 47.1 LSA), sin descartar, por otro lado, la eventual nulidad de la sociedad misma por falta de desembolso íntegro del capital social [art.16.1.d) LSRL].

Lo mismo puede suceder cuando el titular del derecho conceda una licencia a la sociedad y realice una aportación dineraria o con otros bienes. Las ventajas principales de esta opción son que el aportante continúa siendo el titular de su derecho a la par que se asegura, mediante el contrato de licencia, una remuneración a cargo del licenciataria (la sociedad), que percibirá, además, aunque transmita sus acciones o participaciones. Asimismo, la titularidad del derecho queda desvinculada de la suerte de la sociedad, de modo que en caso de concurso de ésta el derecho de propiedad no quedaría sujeto al pago de las deudas de la sociedad con los terceros, pues la afección concursal se limitaría al contrato de licencia (*ex.* art. 76 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). Ahora bien, frente al interés de esta operación, también debe ponderarse el riesgo de que la misma pudiera constituir una aportación no dineraria encubierta, en cuyo caso la licencia quedaría sometida en el caso de las sociedades anónimas al sistema cautelar que hemos visto –pues también la licencia es incluíble en el concepto de “*adquisición*” utilizado en la LSA-, o a las resultas, en el caso de que la licenciataria fuera una sociedad limitada,

de que la parte alícuota del capital social suscrita hubiera sido cubierta íntegra y efectivamente.

b) En los casos en que la compraventa o la concesión de licencia se acompañen en vez de por la suscripción de acciones o participaciones por una adquisición derivativa y ésta fuera satisfecha con el precio pagado por la compraventa o los *royalties* de la licencia, el riesgo que podría darse es el de contravenir la prohibición de asistencia financiera para la adquisición de acciones propias establecida tanto en la LSA (art. 81.1) como en la LSRL (art. 40.5), en cuya virtud la sociedad no puede *anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni facilitar ningún tipo de asistencia financiera* para la adquisición de sus propias acciones o participaciones. Lógicamente, para entender contravenida esta prohibición habrán de concurrir todos los elementos que dan sentido a la misma, entre los que, a nuestro entender, hay que dar carta de naturaleza, como propugna la doctrina para aliviar el elemento subjetivo o causal del tipo legal de asistencia financiera, al carácter y condiciones del negocio realizado, por lo que habrá que valorar, en consecuencia, si la compraventa o la licencia resulta extraña o no al interés comercial de la sociedad y si estos contratos se concluyen o no en condiciones normales de mercado.

c) En la hipótesis de que en vez de un derecho individual o varios derechos determinados se quiera transmitir a otra sociedad una empresa en su conjunto, incluyendo los derechos de propiedad industrial que figuren en su activo, dos de las alternativas que suelen barajarse son la aportación de empresa y la realización de alguna modificación estructural traslativa, comúnmente la fusión (arts. 233 y ss. LSA). Sin embargo, ambas operaciones resultan muy distintas en su requisitos y en sus efectos, aunque tengan algunas exigencias parecidas (*vgr.* en los dos casos se exige informe de expertos independientes si se trata de sociedades anónimas). Entre sus diferencias, interesa recordar que la fusión, en la medida que da lugar a una *sucesión universal*, se realiza prescindiendo del consentimiento de los terceros, incluyendo el de los titulares de los derechos que hubieran concedido licencias (licenciantes) a alguna de las sociedades absorbidas, por lo que los licenciantes, salvo que pudieran oponerse a la fusión en su condición de acreedores hasta conseguir que se les garanticen sus eventuales derechos de crédito (art. 243 LSA), no pueden resistirse a la sucesión por fusión en la posición de licenciataria que acontece *ope legis* cuando la operación resulta efectiva. Por el contrario, tratándose de una aportación de la empresa se aplicará la regla general de cesión del contrato (art. 1205 CC), lo que, al exigir contar con el consentimiento del licenciante -salvo, claro está, en aquellos casos en que en el contrato

se hubiera convenido lo contrario (art. 48.3 LM; art. 75.3 LP; art. 60.6 LPJDI)-, puede constituir un serio obstáculo para la realización de la operación.

En definitiva, a la luz, pues, de múltiples factores que pueden concurrir en cada caso, habrá que decidir cuál es la opción para explotar el derecho de propiedad industrial más conveniente y ajustada a Derecho, a cuyos efectos, aunque puedan guardar algunas notas en común, la aportación debe claramente distinguirse de otras operaciones y negocios que tienen una función y naturaleza distinta y que, por consiguiente, no quedan sometidos a su mismo régimen jurídico.

### III. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA APORTACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 1. Aportabilidad de los derechos de propiedad industrial

##### 1.1. Susceptibilidad de valoración económica

En línea de principio, los derechos de propiedad industrial aportables pueden ser muy variados, pues, como anticipamos antes, esta categoría de derechos puede comprender, en realidad, una amplia gama de derechos patrimoniales *originarios* y *derivados*. Partiendo del derecho originario, esto es, el derecho real de propiedad nacido, como regla general, de la inscripción en el Registro correspondiente (patente, marca, etc), pueden constituirse otros derechos reales limitados (hipoteca, usufructo) u obligacionales (opción de compra, concesión de licencia), sobre los que, a su vez, pueden llegar a constituirse otros derechos reales limitados (*vgr.* hipoteca de derecho de usufructo) u obligacionales (*vgr.* concesión de sublicencia, opción de sublicencia). Todos ellos, en principio, son, en tanto que derechos patrimoniales, susceptibles de valoración económica y parecen, por consiguiente, aportables a una sociedad anónima o limitada. Más aún, si nos ceñimos a este mismo y único requisito, habremos de admitir, también, que incluso puede ser objeto de aportación la solicitud de registro de estos derechos, pues, dado que ésta puede ser objeto de transmisión y de otros negocios dispositivos (i.e. art. 46.2 LM; art. 74 LP), así como de licencia (art. 48.1 LM; art. 75 LP), está implícito que también tiene un valor económico y que cumple, por tanto, con el requisito de aportabilidad legalmente exigido. De hecho, la solicitud suele considerarse un bien económico valioso, especialmente después de su publicación, pues esta circunstancia determina una protección provisional *erga omnes* que puede ser indemnizable si se concede el

derecho (i.e. art. 38 LM; 59 LP), y, tiende, por consiguiente, a propiciar un incremento de su valor.

Más las cosas no son tan sencillas como parecen, pues, precisamente, su valoración económica es el primer problema que hay que afrontar en orden a determinar la aportabilidad o no de un concreto derecho de propiedad industrial. Es cierto que se trata por un lado, de un problema común a otros bienes, inclusive de naturaleza tangible. Las Leyes societarias no contemplan ningún criterio para calcular el valor de los bienes o derechos aportados, y está claro, en la medida que el valor de la aportación se imputa a un capital social que debe quedar efectivamente integrado para cumplir con su función de garantía, que se trata, en este sentido, de una valoración *objetiva* o que no puede resolverse como interés a las partes en detrimento de la efectividad del capital. En el caso de las sociedades anónimas, se trata, por ello, de una valoración sometida, necesariamente, al control del experto independiente designado por el Registrador mercantil (art. 38 LSA), que en su calidad de *experto* y de *independiente* deberá atenerse a unas reglas de valoración admitidas para comprobar que el valor de los derechos aportados se corresponde, al menos, con el capital suscrito. En el caso de las sociedades limitadas, la peritación es voluntaria, pero la valoración está sujeta a las mismas exigencias materiales, y por ello la LSRL remite a la LSA en punto a las obligaciones de garantía a las que queda obligado el aportante (art. 20.2 LSRL, con remisión al 39 LSA), y establece, teniendo en cuenta que la intervención del experto independiente no es preceptiva, un sistema especial de responsabilidad por la realidad de las aportaciones no dinerarias y el valor que se les haya atribuido en la escritura (art. 21 LSRL).

Ahora bien, si, como sucede con otros bienes, existiera un valor conocido y objetivo de mercado (*vgr.* valores negociables, ciertas materias primas), o, al menos un volumen significativo de transacciones análogas (*vgr.* inmuebles urbanos, ciertos bienes muebles), no habría inconveniente en admitir como valoración objetiva del derecho de propiedad industrial la que estableciera un valor equivalente al que podría obtenerse de otros adquirentes en condiciones normales. Pero el problema es, precisamente, que ni existe un mercado de derechos de propiedad industrial, ni una estadística de transacciones comparables, pues se trata de derechos únicos e insustituibles, y, por tanto, difícil de confrontar en su valor, siendo, por otro lado, una práctica frecuente que el precio pagado por la adquisición de los mismos, especialmente de las marcas, no se desvele en el mercado. Además, aunque los criterios de valoración contable aplicables a los balances de ejercicio puedan utilizarse y de hecho suelen

tomarse de base para la valoración de estos derechos en múltiples transacciones (*vgr.* compra de un derecho por el valor que tiene en el balance de la vendedora), no se trata de criterios que, necesariamente, deban o puedan siempre seguirse para valorar su aportación, pues, por un lado, pueden aportarse derechos no susceptibles de figurar en el balance de ejercicio (*vgr.* marcas generadas por la propia empresa y no adquiridas), y, por otro lado, ni el “*precio de adquisición*” ni el “*coste de producción*”, que son los criterios de valoración inicial de los elementos patrimoniales susceptibles de contabilizarse, resuelven adecuadamente la cuestión<sup>4</sup>. El criterio del “*precio de adquisición*” porque, sencillamente, es un dato posterior (es el dato que habrá de consignarse en el balance de la sociedad a la que se aporte el derecho). El criterio del “*coste de producción*”, que aparentemente parecería un criterio prudente, porque podría, en el caso de los derechos de propiedad industrial, revelarse muy desacertado, pues, teniendo en cuenta los altísimos costes que suele tener generar un derecho de propiedad industrial, presenta el riesgo de que pudiera “*pagarse*” mucho por algo que luego puede valer muy poco o nada.

Así las cosas, es necesario reconocer que el valor de los derechos de propiedad industrial está ligado a factores extremadamente complejos, pues su valoración, al tratarse de derechos *dependientes* de su uso o explotación en el mercado, no puede desvincularse de su *contexto*, ampliamente entendido. Así, además de aquellas circunstancias relevantes relativas al propio derecho (*vgr.* ámbito, duración, explotación previa, licencias concedidas, gravámenes, etc), habrán de considerarse, entre otros elementos *externos*, los restantes activos que existan o vayan a aportarse a la sociedad -se trata de derechos que alcanzan su mejor uso en combinación con otros activos, especialmente en el caso de las marcas-, así como la situación económica del sector o ramo al que se circunscriban, pues sus buenas o malas perspectivas de futuro y el destino económico de estos derechos suelen ir en paralelo. Por todo ello, se comprende fácilmente que, a no ser que el titular espere obtener beneficios por su explotación, el valor del derecho de propiedad industrial será normalmente pequeño en comparación con los recursos que se necesitan inicialmente para obtenerlo y desarrollarlo, lo que lleva, en definitiva, a considerar como criterios más apropiados para determinar el valor objetivo de estos activos a los efectos de su aportación todos aquellos que contemplen los flujos o ganancias previsibles derivadas de su explotación, lo que, por otro lado,

<sup>4</sup> *Vid.* Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Normas de registro y valoración: 5ª. *Inmovilizado intangible*.

está en consonancia y encuentra respaldo en los criterios que el propio legislador exige tener en cuenta para calcular las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios que pueden exigir los titulares de estos derechos frente a quien viole su derecho de exclusiva (*vid.* art. 43 LM; art. 66 LP; art. 55 LPJDI).

## 1.2. Consideración de otras exigencias. Algunos casos problemáticos

Concluir de lo anterior que todos los derechos de propiedad industrial son aportables sin excepción, porque, aun no siendo tarea fácil, son susceptibles de valoración económica, sería, no obstante, una conclusión todavía precipitada sin ninguna precisión ulterior. Antes al contrario, aunque sea de una forma somera, conviene que nos detengamos en el examen de ciertos criterios de aportabilidad que viene propugnando un amplio sector de la doctrina con el fin de impedir que puedan imputarse al capital de las sociedades anónimas y limitadas, en las que los socios no responden subsidiariamente de las deudas sociales, activos demasiado *volátiles*, es decir, con una consistencia tan escasa o nula que no sirvan para que el capital social cumpla con su función de garantía, o, lo que es lo mismo, para responder frente a terceros de las deudas de la sociedad. Por esta misma razón se recordará que el sector más representativo de nuestra doctrina anterior tendió a rechazar las aportaciones de uso en estas mismas sociedades. Al admitirse éstas en la actualidad no es preciso que nos reframamos a ellas en estos momentos, sino que nuestra atención debe dirigirse a aquellas exigencias que continúan teniendo cierta vigencia, como son que el bien o derecho sea *realizable, recuperable, transmisible*, y *cierto o no fundado en meras expectativas*.

a) La exigencia de que el bien o derecho aportable sea *realizable* viene entendiéndose, no como sinónimo de ejecutabilidad o realización forzosa -atributos finalmente excluidos por la Segunda Directiva- sino como sinónimo de *recuperabilidad*, lo que quiere decir, según el sentir doctrinal mayoritario, que el valor de la aportación debe poder ser recuperado por los acreedores al menos mediatamente, es decir, si no como bien autónomo, si, al menos, integrado en un proceso de liquidación o cesión de la empresa, de acuerdo con lo cuál cabe admitir, como suele destacarse, la aportabilidad de elementos tan importantes como el fondo de comercio o el *know how*, que, aisladamente, no serían realizables.

En relación a los derechos de propiedad industrial esta exigencia no supone, por tanto, ningún problema de orden general, pues, como es sabido, la mayoría de estos derechos son embargables (una excepción es el llamado derecho moral del inventor, por ser un derecho personalísimo y

no patrimonial) y, por consiguiente, resultan *recuperables* incluso de manera individual. Pero la cuestión es que como presupuesto o corolario de la recuperabilidad suele añadirse que los derechos que se aporten deben ser *transmisibles*, desde cuya perspectiva se consideran no susceptibles de aportación un círculo de activos inmateriales que resulta demasiado amplio a nuestro juicio.

Por un lado, se consideran inaportables algunos tipos de derechos de propiedad industrial específicos porque su transmisibilidad está excluida o limitada por la Ley (*vgr.* se incluyen en este grupo la marcas colectivas, las marcas de garantía, etc). Por otro lado, se entiende, además, que sólo cabe la aportación de aquellos derechos que la sociedad pueda transmitir *ulteriormente*, lo que, en consecuencia, lleva a excluir del círculo de activos aportables todo derecho transmisible que se quisiera aportar con la condición de que *no salga* de la sociedad, descartando, así, como regla general, las licencias de derechos de propiedad industrial, pues, salvo que incluyan una cláusula expresa de transmisibilidad, el licenciario, como es sabido, ni puede transmitirlos ni conceder sublicencias (art. 75.3 LP; art. 47.3 LM; art. 60.6 LPJDI), por lo que, según esta interpretación, sólo las licencias u otros derechos de propiedad industrial que la sociedad pudiera *ulteriormente* transmitir podrían ser *previamente* objeto de aportación a su capital social.

Tales conclusiones merecen, desde nuestro punto de vista, algunas objeciones. En primer lugar, porque si bien la aportación, ciertamente, no puede hacer de suyo transmisible lo que, legal o convencionalmente, no lo sea –desde cuyo punto de vista puede convenirse en que el derecho aportable debe ser transmisible–, nos parece, no obstante, que el carácter intransmisible del derecho no tiene por que excluir *necesariamente* su aportación *quoad usum*. Por ello, aun en los casos en los que la Ley excluya o limite la transmisión de algún derecho, habrá que analizar en cada caso si al menos a este título es posible su aportación, lo que puede tener una gran importancia teniendo en cuenta que el interés mayor por estos derechos reside, precisamente, en la posibilidad de poder usarlos y explotarlos.

En segundo lugar, entender que sólo sean aportables los bienes o derechos que la sociedad pueda *ulteriormente* transmitir constituye una interpretación que, en nuestra opinión, no viene exigida o deducida de ninguna norma legal, ni siquiera de una norma de Derecho contable, que, precisamente, parece respaldar lo contrario, al disponer en una de ellas que el “*criterio de identificabilidad*” que debe cumplir el inmovilizado de naturaleza intangible para su reconocimiento inicial implica que el

inmovilizado cumpla bien con el requisito de “*ser separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado*” o bien “*surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones*”<sup>5</sup>.

Además, esta exigencia tampoco se fundamenta, a nuestro juicio, en la función de productividad del capital ni en su función de garantía, pues basta pensar que los derechos aportados, sean a título de propiedad o de uso, aún siendo intransmisibles, pueden ser explotados por la sociedad y quedar afectos en caso de insolvencia de ésta al procedimiento de ejecución colectiva que representa el concurso de acreedores. Sólo por ello, parecía excesivo, y hasta contraproducente, excluir la aportación de derechos que la sociedad no pueda ulteriormente transmitir (¿Tendría, por ejemplo, algún sentido descartar la aportación a título de propiedad pero con prohibición de disponer de la marca Coca-Cola a cualquier sociedad anónima o limitada?). La exigencia de que los derechos aportados tengan que poder ser transmisibles, lejos de fomentar, desincentiva la formación de capitales productivos y nada volátiles, en un ámbito, además, en el que, salvando posibles implicaciones de Derecho de la competencia, puede tener gran sentido e interés limitar la circulación de activos tan importantes para la empresa (*vgr.* razones de grupo), y, por ello, debe, en suma, rechazarse, en línea, además, con lo que actualmente se mantiene en otros países de nuestro ámbito de relación.

b) Por otra parte, también suscita algunos interrogantes la exigencia de que los bienes o derechos aportables tengan que ser *ciertos* o *no fundados en meras expectativas*, en la medida que obliga a replantear si, en verdad, es posible aportar la solicitud de registro de derechos de propiedad industrial, cuestión ésta que ha sido objeto de cierta controversia en nuestra doctrina, al contraponerse la opinión de quienes consideran que la solicitud origina una mera expectativa que difícilmente puede considerarse un activo aportable, con la de quienes se muestran, en cambio, más proclives a admitir su posible aportación.

Está claro que tanto el aportante como la sociedad puede tener interés en esta aportación. El primero, sin descartar otros motivos (*vgr.* cumplimiento de un pacto parasocial, etc), porque normalmente por esta vía se libra de los costes subsiguientes de concesión y mantenimiento del derecho, así como del riesgo, una vez registrado, de poder perderlo por

<sup>5</sup> Plan General de Contabilidad. Normas de registro y valoración. 5ª. Inmovilizado intangible. 1. Reconocimiento.

falta de explotación si en el futuro no dispusiera de recursos suficientes (art. 55 LM; art. 116 LP). Tales inconvenientes pueden, ciertamente, quedar mitigados mediante la aportación de la solicitud a una sociedad, que es un modo de compartir costes y riesgos, aunque con la contrapartida de tener que compartir también con los restantes socios los posibles beneficios derivados de la explotación futura del derecho que finalmente se conceda. La sociedad, por su parte, también puede tener interés en la aportación de la solicitud, pues, precisamente, porque el derecho no ha nacido todavía como tal, lo normal es que ésta sea *más asequible* que el derecho concedido, pudiendo así, por menos, hacerse con un activo que puede llegar a valer mucho más si se consolida. Ahora bien, el inconveniente para la sociedad es que, precisamente, el derecho de exclusiva no llegue finalmente a ser reconocido, lo que, según señalan los autores más reticentes a admitir que se trate de un activo aportable, conllevaría que la aportación quede desprovista de contenido y que la efectividad del capital social se resienta por la pérdida de valor de la aportación realizada.

No obstante, contra la anterior interpretación, pueden esgrimirse varios argumentos. En primer lugar, que la aportación de la solicitud no puede equipararse a la aportación de una mera expectativa, pues, como se deduce de las Leyes de propiedad industrial, cuando se transmite la solicitud, en realidad, se está transmitiendo la cosa futura (*emptio rei speratae*) y no la esperanza de la misma (*emptio spei*). Así lo demuestra el hecho de que sobre la solicitud sea posible concluir licencias (art. 77.1 LP) y que el transmitente de la solicitud responda en caso de que el registro finalmente se deniegue (art. 77.1 LP). Siendo esto así, igual que se admiten otras aportaciones no dinerarias futuras siempre que no sean aleatorias, nos parece que no hay ningún problema en admitir como posible objeto de aportación la solicitud de un derecho de propiedad industrial. Máxime si tenemos en cuenta, además, que en caso de denegación del registro, sin perjuicio de la responsabilidad del aportante (art. 39 LSA) y la indemnización a la que, además, pudiera tener derecho la sociedad (art. 77.1 en relación al art. 114 LP), es posible que la aportación no pierda enteramente su valor, pues el no nacimiento del derecho de exclusiva no impide necesariamente el uso o explotación del bien inmaterial correspondiente (*vgr.* explotación de la invención aunque no de forma exclusiva), por lo que parece, en suma, que se trata de un caso en el que difícilmente la efectividad del capital puede verse resentida.

Sí podría ocurrir, en cambio, con mayor probabilidad, que el derecho fuese esencial para el desarrollo del objeto social y que la denegación del derecho llevara a la disolución de la sociedad por imposibilidad de

realizar su fin social (art. 104 LSRL, art. 260 LSA). Sin embargo, ello mismo también podría ocurrir cuando el derecho aportado consistiera en un derecho registrado que fuera más tarde declarado nulo, por lo que tampoco esto es ningún argumento para rechazar que la solicitud pueda ser objeto de aportación social.

Caso muy distinto, que sí habría que rechazar, sería pretender la aportación de meras expectativas de derechos de propiedad industrial futuros, esto es, de derechos de los que se pudiera llegar a ser titular algún día, lo que, en realidad, constituiría una renuncia anticipada en favor de la sociedad de un derecho de propiedad industrial eventual o futuro, renuncia que puede, como pacto, ser perfectamente válida (art. 1255 CC), pero no objeto de aportación social. A diferencia del anterior caso, el objeto de esta pretendida aportación serían sólo derechos inciertos (*emptio spei*), es decir, meras expectativas que ni engendran un derecho subjetivo a favor de la sociedad a exigir la realidad del derecho anticipadamente renunciado, ni, consiguientemente, ninguna responsabilidad por parte del aportante al respecto, quien no puede, por tanto, ser obligado a conseguir que nazca el derecho ni, en su defecto, a indemnizar su falta de realidad, por lo que hay que descartar la viabilidad del supuesto como posible aportación social.

## 2. Aportaciones en propiedad y de uso

A la variedad del objeto de las aportaciones de derechos de propiedad industrial hay que añadir, como indicábamos al principio, la de los posibles títulos de las aportaciones, que pueden realizarse a título de propiedad (*quoad dominum*) o a título de uso o goce (*quoad usum*). Las Leyes societarias vigentes admiten la posibilidad de que se realicen aportaciones a título distinto del de propiedad (art. 36.2. LSA y art. 18.2 LSRL) y la doctrina actual no ve, en general, obstáculo en admitir las aportaciones de uso, siempre que éstas sean susceptibles de valoración económica objetiva y no se vean aquejadas de ningún otro impedimento relacionado con las exigencias que acabamos de ver. Además, algunos de los riesgos de *volitización* alegados en contra de las aportaciones de uso (*vgr.* que la sociedad se quede sin ellas porque el aportante enajene indebidamente el bien o porque éste sea ejecutado por los acreedores del aportante) quedan mitigados por la función que cumple la inscripción de las transmisiones y cesiones de uso en el Registro de marcas y patentes, por lo que, gracias al principio de oponibilidad frente a terceros, queda

adecuadamente protegida la sociedad e, indirectamente, los acreedores sociales (art. 46.3 LM; art. 79.2 y 3 LP, art. 59.2 LPJDI).

La diferencia entre una y otra modalidad de aportación es, sencillamente, que cuando se aporta el mero uso o goce del derecho de propiedad industrial, el socio aportante conserva, a diferencia de las aportaciones *quoad dominium*, la propiedad o titularidad del derecho. Entre el aportante a título de uso y la sociedad se establece un vínculo que, si en general guarda semejanza con el arrendamiento, en el caso de los derechos de propiedad industrial puede equipararse con la licencia, pues en su virtud la sociedad puede gozar del derecho durante un determinado período de tiempo, sin que, lógicamente, el carácter reversible del activo implique que la capitalización de la aportación lo sea, pues ésta sólo es, en su caso, recuperable si la sociedad se liquida.

Partiendo de la diferencia de vínculo, el régimen de la aportación en punto a la transmisión de riesgos y saneamiento presenta también algunas diferencias. Basta recordar que en la aportación de uso no hay transmisión del riesgo a la sociedad por la pérdida del objeto de la aportación, pues la titularidad del derecho la conserva el aportante (principio *res perit domino*), aunque a la sociedad le incumben, por el contrario, ciertas obligaciones que no tiene frente al aportante en el caso de aportación a título de propiedad (*vgr.* uso o explotación para evitar la caducidad del derecho, obligaciones relacionadas con el mantenimiento del *goodwill* de la marca). Por su parte, el aportante del uso, si bien no está sujeto al riesgo de perder su derecho por el hecho de su aportación a la sociedad, pues es él quien conserva su titularidad, se expone, lógicamente, a perder el valor de su uso durante un determinado período de tiempo (la renta que alternativamente podría haber obtenido), y, por otro lado, se ve obligado frente a la sociedad a mantener y garantizar el uso del bien incluso cuando enajene sus acciones o participaciones. En las aportaciones de propiedad, sobre el aportante también pesa una obligación de garantía que igualmente puede serle exigida en caso de que transmita sus participaciones o acciones, pero, como bien ha destacado la doctrina, se trata de un vínculo *menos visible* o intenso, pues el aportante a título de uso tiene que mantener todas las condiciones para que la sociedad pueda disfrutar del goce pacífico de la cosa aportada (art. 1554 CC).

Dicho esto, conviene recordar, sin embargo, que al igual que cabe aportar *quoad usum* un bien en propiedad, es posible aportar *quoad dominium* derechos que tengan por contenido fundamental el uso y goce de bienes o derechos. Un ejemplo bastante característico de lo segundo es la aportación por el arrendatario del contrato de arrendamiento, o mejor

dicho de su posición contractual, pero también caben otros supuestos, consistentes bien en la aportación a título de propiedad de la titularidad de derechos reales limitados (*vgr.* un derecho de usufructo aportado por el usufructuario) o de ciertos tipos de derechos personales frente a terceros (*vgr.* contrato de leasing aportado por el usuario financiado). Con los derechos que nos ocupan también cabe la misma dicotomía, siendo importante, por consiguiente, distinguir exactamente, dadas las diferencias de régimen que existen entre las aportaciones *quoad dominium* y *quoad usum*, el objeto de la aportación del título al que pueden realizarse las mismas.

En el caso de los derechos originarios de propiedad industrial registrados (marca, patente, etc) su posible aportación a título de propiedad no plantea, de entrada, ninguna duda. Tampoco, a nuestro juicio, su aportación a título de uso o goce, que, en nuestra opinión, ni implica ni exige, contra lo que parece entender la doctrina, que el aportante tenga que celebrar antes o al mismo tiempo un contrato de concesión de licencia con la sociedad, como es pacífico, por otro lado, que no celebra ninguno de compraventa cuando aporta su derecho a título de propiedad. El derecho de uso o goce es, al fin y al cabo, una facultad inherente al derecho de propiedad del titular, y, por consiguiente, éste puede disponer del uso del derecho de propiedad industrial igual como puede hacerlo, por ejemplo, el titular de un inmueble del suyo, que es claro que no celebra ningún contrato de arrendamiento cuando aporta su uso a una sociedad. Cuestión muy distinta es, como ya hemos advertido, que, por la similitud del vínculo, el régimen de la aportación de uso se entienda que es, con carácter general, equivalente al régimen del arrendamiento, y que, a nuestro juicio, en el caso de los derechos de propiedad industrial podamos y debamos establecer, igualmente, un paralelismo con la figura próxima que representa la licencia, cuyo régimen legal es el más idóneo, en efecto, para integrar, con las oportunas adaptaciones, el régimen de la aportación de uso, para el que no hay dispuestas normas *ad hoc*. En su caso, los pactos o acuerdos a los que pudieran llegar aportante y sociedad al margen de la escritura social –llámense si se quiere “*acuerdos o contrato de licencia*”–, podrán valer y tener la consideración de pactos parasociales, por lo que, entre otras consecuencias, el aportante del uso no podrá pretender, alegando su incumplimiento por parte de la sociedad, que se resuelva o extinga el derecho de uso adquirido por la sociedad como consecuencia de su aportación social.

En el caso de la aportación de licencia por el licenciatarario también cabe, a nuestro juicio, la aportación a título de propiedad y de uso, del

mismo modo que también es posible que el arrendatario de un bien inmueble aporte el contrato o posición arrendataria a alguno de estos dos títulos. En relación a la aportación de arrendamiento, respecto de la que cabe de nuevo establecer un paralelismo con la aportación de licencia, puede recordarse que si la aportación implica la transmisión de los derechos arrendaticios a cambio de acciones o participaciones, el supuesto es equiparable, a juicio de la doctrina mayoritaria, a la cesión del contrato (regulada en el caso del arrendamiento de local de negocio, con carácter dispositivo, en el artículo 32 de la Ley 29/1994, de 2 de noviembre, de arrendamientos urbanos) y se caracteriza como un caso de aportación a título de propiedad, mientras que, en cambio, si sólo implica el uso del bien arrendado, la aportación equivale entonces a un subarriendo y constituye una aportación a título de uso. De la misma manera, el licenciatario de un derecho de propiedad industrial puede, a nuestro juicio, aportar la licencia a título de propiedad, resultando su posición contractual cedida a la sociedad, o bien a título de uso, lo que equivaldrá, entonces, a una sublicencia.

Ante todo, la clarificación de los distintos títulos a los que pueden realizarse las aportaciones tiene importancia, dado su distinto régimen, en punto a la exacta determinación de las obligaciones que pueden corresponder al aportante y las que correlativamente puedan pesar sobre la sociedad. Ahora bien, tan importante es subrayar estas diferencias, a las que ya hemos aludido, como las coincidencias que se dan en muchos extremos de su régimen, dada, al fin y al cabo, la sustancial equiparación que en punto a la obligación de entrega y de saneamiento existe, de acuerdo con las Leyes de propiedad industrial, entre la cesión de la titularidad y la cesión de uso de estos derechos (art. 76-78 LP; art. 62 LPJDI), siguiendo, asimismo, la asimilación que también se da entre compraventa y arrendamiento según la regulación civil (vgr. arts. 1553 y 1554 CC).

Así, basta recordar que la efectividad del desembolso exige, tanto si la aportación es a título de dominio como de uso, la *entrega* de lo aportado a la sociedad (art. 39 LSA), obligación que equivale en el caso de los derechos de propiedad industrial a su puesta a disposición por el aportante, y que debe entenderse cumplida con el otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad o de modificación estatutaria en caso de aumento de capital social (arts. 1462, 1464, 1554.1º CC). Además, en ambos supuestos, la puesta a disposición puede entrañar otras obligaciones accesorias, como sucede en relación a las patentes, en cuyo caso el aportante quedará obligado a poner a disposición de la sociedad los conocimientos técnicos necesarios para proceder a una adecuada explotación

de la invención (art. 76.1 LP), y, por su parte, la sociedad vendrá obligada en estos casos a evitar la divulgación de los conocimientos secretos que le hubieren sido comunicados por el aportante (art. 76.2 LP).

Además, el aportante a título de propiedad y a título de uso está obligado al saneamiento en los términos establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa (art 39.1 LSA; arts. 1474 a 1479 CC), régimen al que también remite el propio Código Civil al regular el contrato de arrendamiento (art. 1553 CC), y que, por consiguiente, constituye el núcleo constante y general del régimen de las aportaciones, tanto en propiedad como de uso, en punto a este tema, sin perjuicio, claro está, de las oportunas adaptaciones exigidas por el distinto tipo de negocio que constituye la aportación social frente a la compraventa y el arrendamiento o licencia, así como de ciertas especialidades relativas a la responsabilidad de quienes ceden la titularidad o el uso de derechos de propiedad industrial. Unas y otras llevan, en definitiva, a considerar que la solución preferible y más ajustada a todos los intereses que pueden verse implicados en caso de una situación que haga precisa el saneamiento (*vgr.* el aportante resulta no ser el verdadero titular; declaración de nulidad del derecho de propiedad industrial), no es, desde luego, la restitución de las acciones o participaciones por el aportante ni la rescisión o resolución del negocio de aportación con reducción del capital social por la cuantía correspondiente a las acciones o participaciones creadas en contrapartida de la aportación frustrada, sino el nacimiento de un derecho de crédito a favor de la sociedad que sirva para cubrir, total o parcialmente, el valor inicialmente atribuido a la aportación. Aunque puede suceder que por esta vía se resuelva el problema de integridad del capital social, pero que, sin embargo, la pérdida del derecho de propiedad industrial resultase *irremediable* para el desarrollo del objeto social, en cuyo caso la situación podría determinar, en última instancia, como hemos indicado anteriormente, la disolución de la sociedad por imposibilidad de realizar su fin social.

Por otro lado, también conviene destacar, por último, que uno de los grandes problemas de las aportaciones de derechos de propiedad industrial, tanto si se realizan a título de propiedad como de uso, es que, con frecuencia, suelen entrañar situaciones de conflictos de competencia entre el aportante y la sociedad o entre ésta con otros terceros. En el caso de las aportaciones *quoad dominium* porque previamente pueden haberse concedido licencias por el propietario, en cuyo caso la sociedad deberá soportar tales licencias al asumir la posición de nuevo licenciante frente a los antiguos licenciarios. En el caso de las aportaciones *quoad usum*

porque, además de poder existir también licenciatarios previos, el aportante puede, asimismo, reservarse facultades de uso sobre el derecho de propiedad industrial, posibilidad que, a nuestro juicio, hay que admitir, en principio, al igual que se reconoce que el licenciante puede utilizar los derechos licenciados (art. 48,5 y 6 LM; art. 75.5 y 6 LP; art. 60.2 y 3 LPJDI). Ahora bien, no hay duda de que el uso o explotación al mismo tiempo por la sociedad y el socio aportante y/o terceros licenciatarios puede dar lugar a problemas bastante delicados, que incluso pueden agravarse en aquellas hipótesis en las que la condición de socio aportante coincida, además, con la de administrador de la sociedad, en cuyo caso, serán frecuentes, cuanto menos, las situaciones de conflicto de interés (*vid.* arts. 52, 65 LSRL; arts. 127 ter y 132 LSA).