

El aporte de marcas a las sociedades de la Sección Cuarta del Capítulo I de la Ley General de Sociedades

Por Susy Inés Bello Knoll¹. Publicado en Derecho comercial y de las obligaciones: Revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, ISSN 0327-4012, N°. 280, 2016, págs. 477-482

Sumario: 1. Los bienes inmateriales en el Código Civil y Comercial. 2. Las sociedades de la Sección Cuarta del Capítulo I de la Ley General de Sociedades. 3. Las marcas. 4. El aporte de marcas y su valuación. 5. Conclusiones.

1. Los bienes inmateriales en el Código Civil y Comercial

Debemos recordar que en el Código de Vélez Sarsfield los bienes eran regulados en el Libro Tercero dentro de los derechos reales². Así el artículo 2311 indicaba que eran cosas “los objetos materiales susceptibles de tener un valor” y el artículo 2312 establecía que “los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas se llamaban bienes”.

En la nota del primer artículo citado se precisaba que “todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes” y finalizaba la nota estableciendo el bien como género y la cosa como una especie. Luego en la nota del artículo 2312, entre otras cuestiones, se afirmaba que en “la jurisprudencia sólo se consideraba bien lo que puede servir al hombre, lo que puede emplear éste en satisfacer sus necesidades, lo que puede servir para sus usos o placeres, lo que puede en fin entrar en su patrimonio para aumentarlo o enriquecerlo, aunque consista en un mero derecho, como un usufructo, un crédito”.

¹ Abogada y contadora pública por la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Premio Extraordinario de Doctorado 2011-2012.

² Coinciden en ello: Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2014, Tomo I, p. 76; Alterini, Jorge Horacio (dir.), Tobías, José W. (dir. Del Tomo I), “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético”, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 107; Rivera, Julio César, y Medina, Graciela (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 99.

En aquella época para los autores franceses cosa era todo lo que existía y caía bajo la acción de los sentidos y los bienes eran las cosas que tenían valor económico. Por ello, cosa era el género y bien era la especie. En el Código de Vélez, como se advierte en la nota del artículo 2311 antes comentada, se invierte el sentido donde bien es el género y cosa la especie. Sin embargo, el derecho francés, como lo hacía el derecho argentino, señala que los bienes comprenden tanto los objetos materiales como los inmateriales³.

El Código Civil y Comercial, como el Proyecto de Reforma de 1998, considera los bienes y las cosas en su primera parte. Así el Título Preliminar en su Capítulo 4 legisla derechos y bienes. Se trata de un cambio de método de envergadura que posibilita una acabada comprensión de la normativa⁴.

El artículo 15 del Código Civil y Comercial dispone que “las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que establece este Código” y el artículo 16 referido a bienes y cosas indica que “los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre los bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre.”

Como el artículo 15 tiene un solo párrafo entiendo que el artículo 16 indica que todos los derechos se refieren a los bienes que constituyen un patrimonio que deben ser susceptibles de valor económico en su totalidad.

Se mantiene el concepto de que los bienes son el género y las cosas la especie, pero lamentablemente, a mi criterio, ha desaparecido la referencia a los objetos inmateriales que tenía el Código anterior. En el Código Civil y Comercial sólo se mencionan los objetos inmateriales en el artículo 2253 referido a los objetos no susceptibles de acción reivindicatoria⁵.

³ Llambías, Jorge Joaquín, y Raffo Benegas, Patricio, “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, 22^a. Ed. Tomo 2, p. 195. En igual sentido Rivera, Julio César, y Medina, Graciela (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Título preliminar por Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 99.

⁴ Alterini, Jorge Horacio (dir.), Tobías, José W. (dir. Del Tomo I), “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético”, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 108 citando a Aida Kemelmajer de Carlucci indica que en las universidades argentinas y en los textos de derecho civil ya se estudiaba en la parte general la cuestión relativa a los bienes.

⁵ Artículo 2253. Objetos no reivindicables. No son reivindicables los objetos inmateriales, las cosas indeterminables o fungibles, los accesorios si no se reivindica la

Coincido con quienes afirman que “la concepción patrimonialista ha cambiado” y que ha sido necesario incluir en las nuevas disposiciones respecto a bienes que no tienen valor comercial, pero sí utilidad⁶ como lo establece el artículo 17 respecto al cuerpo humano⁷ sin embargo no me parece razonable haber eliminado la referencia a los bienes inmateriales por lo que significan desde el punto de vista del impacto en las economías nacionales. Ya a inicios de este siglo las industrias vinculadas con la propiedad intelectual y la tecnología, dos grandes intangibles, duplicaban la tasa de crecimiento de la media de la economía mundial y se proyectaba una franca aceleración en su desarrollo⁸.

La doctrina considera que el Código se refiere a los bienes materiales como cosas y que al resto de los bienes que tienen valor económico y son objetos inmateriales los denomina bienes en sentido estricto⁹. Personalmente entiendo que debió mantenerse la referencia precisa a los objetos inmateriales por lo que ya he indicado.

2. Las sociedades de la Sección Cuarta del Capítulo I de la Ley General de Sociedades

Entre los pocos cambios fundamentales que se produjeron por la ley 26.994 en la ley 19.550, hoy Ley General de Sociedades, uno es el relacionado con la sociedad no constituida regularmente. La Sección Cuarta de la ley 19.550 antes de la reforma tenía esa nominación y hoy dicha Sección se denomina “de las sociedades no constituidas

cosa principal, ni las cosas futuras al tiempo de hacerse efectiva la restitución.

⁶ Rivera, Julio César, y Medina, Graciela (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Título preliminar por Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 96. En igual sentido Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2014, Tomo I, p. 77.

⁷ Artículo 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.

⁸ Cieri, Richard M, y Morgan, Michelle M., “Licensing Intellectual Property and Technology from the financially troubled or star-up company: prebankruptcy strategies to minimize the risk in a licensee’s intellectual property and technology investment”, Chicago, Illinois, The Business Lawyer, Section of Business Law, American Bar Association, University of Maryland School of Law, August 2000, Volume 55, Number 4, p. 1649.

⁹ Alterini, Jorge Horacio (dir.), Tobías, José W. (dir. Del Tomo I), “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético”, Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo I, p. 10.

según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”. Recordemos que el Capítulo Segundo trata las sociedades en particular. Así dispone sobre la sociedad colectiva en la Sección I, la sociedad en comandita simple en la Sección II, la sociedad de capital e industria en la Sección III, la sociedad de responsabilidad limitada en la Sección IV, la sociedad anónima en la Sección V, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria en la Sección VI, la sociedad en comandita por acciones en la Sección VII y la sociedad accidental o en participación en la Sección IX.

Las disposiciones de esta nueva Cuarta Sección de la Ley General de Sociedades siguen siendo seis artículos y en ellos la modificación que nos interesa para esta nota es la vinculada con el artículo 23 en su segundo párrafo que establece que “para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad”. Dentro de la normativa anterior, conforme el derogado artículo 26, las sociedades denominadas de hecho o irregulares estaban imposibilitadas de inscribir bienes registrables en el Registro que correspondiere. Esta restricción ha sido confirmada por la jurisprudencia y la doctrina a través del tiempo¹⁰.

De ese modo generalmente los bienes estaban a nombre de uno, varios o todos los socios de la sociedad. No fueron pocos los conflictos que se produjeron entre las partes en relación al aporte, asignación, valuación, liquidación, disposición o mantenimiento de dichos bienes por nombrar sólo algunas de las controversias.

Por ello la modificación de la legislación en este sentido permitiendo, con algunos requisitos, la inscripción de bienes a nombre de la sociedad parece muy acertada. Entiendo que no sólo el modelo de sociedad simple que nace de esta Sección servirá

¹⁰ Roitman, Horacio, “Ley de sociedades comerciales comentada y anotada”, Buenos Aires, La Ley, Tomo I, p. 505 donde se cita a Arecha, Martín y García Cuerva, Héctor, Sociedades comerciales, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 57; Farina, “Tratado de sociedades comerciales. Parte General”, Ed. Zeus, Rosario, 1980. P. 291 y los fallos SCBA, “Lanes Longueiras, Juan c/Coángulo, Dante M. y otros”, 16/11/1982, DJBA, 124-325 y CCiv. y Com. y Contencioso administrativo, Río Cuarto, 30/6/1993, “A.R. c/ L.H.S”, LLC, 1994-834, 1995-62 entre otros tantos.

como “modo de sustentación instrumental”¹¹ de pequeños negocios y emprendedores, sino que les permitirá mostrar un patrimonio social fortificado con el aporte de bienes. La propiedad intelectual y los desarrollos innovadores en tecnología generalmente pertenecen a unas pocas personas o una persona cuya empresa resulta financieramente inestable por los gastos que supone el proyecto y la necesidad de comprometer los beneficios futuros antes del lanzamiento y la comercialización¹². Precisamente por eso la posibilidad de registración de distinto tipo de bienes inmateriales a nombre de la sociedad simple resulta por demás atractivo.

Los requisitos para la inscripción de cualquiera de estos bienes serán:

- a) acreditar ante el Registro la existencia de la sociedad que entiendo debe hacerse con el contrato social suscripto por escritura pública o con firma certificada por notario a pesar de que el artículo 23 in fine establece que el contrato social puede probarse por cualquier medio de prueba;
- b) acreditar las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. En este caso la ley establece expresamente el modo por lo cual resulta un documento distinto del contrato social a pesar de que el mismo indique las facultades del representante y debe ser en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por notario;
- c) indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad que entiendo deberá constar en el contrato social indicado en a) o en documento separado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por notario.

3. Las marcas

Desde el punto de vista jurídico podemos definir los bienes inmateriales, conforme a lo que se ha expresado, como objetos incorporeales con valor económico. Como tales son

¹¹ Curá, José María, “Renovación del pensamiento sobre el control de legalidad registral: un nuevo formato de constitución de sociedades en la Sección 4 del Capítulo I de la Ley General de Sociedades”, Buenos Aires, Revista de Derecho Comercial y las Obligaciones, No. 277, marzo/abril 2016, p. 391.

¹² Cieri, Richard M, y Morgan, Michelle M., “Licensing Intellectual Property and Technology from the financially troubled or star-up company: prebankruptcy strategies to minimize the risk in a licensee’s intellectual property and technology investment”, Chicago, Illinois, The Business Lawyer, Section of Business Law, American Bar Association, University of Maryland School of Law, August 2000, Volume 55, Number 4, p. 1650.

susceptibles, entonces, de aporte a una sociedad. En el caso que analizo se pueden aportar específicamente a una sociedad de la Sección 4 del Capítulo I de la Ley General de Sociedades.

La doctrina afirma que “la marca es el signo mediante el cual un determinado producto o servicio es conocido y acreditado ante el público, signo que es empleado por los hombres de negocios para distinguir sus productos y servicios respecto de los ofrecidos por sus competidores”¹³.

La Ley 22.362 de Marcas y designaciones indica en su artículo primero que “pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Esta ley en sus artículos 2 y 3 indica lo que no se considera marcas y lo que no puede ser registrado porque dispone en el artículo cuarto que “la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtiene con su registro” agregando que “para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”.

Precisamente como la norma indica que las marcas se registran tomaré este intangible para analizar el aporte de un bien inmaterial registrable a la sociedad que he dado en llamar simple. He elegido la marca porque es un bien inmaterial de la que se tiene noticias desde tiempos ancestrales como en el sello o grabado del nombre de los artesanos en el Asia Menor¹⁴ aunque su auge se inicia en la época de la Revolución Industrial¹⁵.

¹³ Zuccherino, Daniel R., “¿Cuál es el interés jurídico principal protegido por la ley de marcas?”, Colección de Propiedad Industrial e Intelectual, Buenos Aires, 2do. Semestre 2015-1er. Semestre 2016, Editorial Albremática, p. 110.

¹⁴ Laver, James, “Costume & Fashion. A concise history”, Spain, Artes Gráficas Toledo, 1984, p. 19 y ss.

¹⁵ De Elzaburu, Alberto, y Baz, Miguel A., “Alcance del examen de las solicitudes de registro de marca en el derecho español y comunitario europeo: paralelismo y divergencias”, en Homenaje a Arturo Alessandri Bersa. Estudios de derecho y propiedad intelectual, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2009, p. 245.

Si bien “no es necesario registrar una marca para poder usarla, y de hecho muchísimas marcas en uso no han sido registradas y sin embargo la jurisprudencia les ha reconocido eficacia jurídica”¹⁶ no cabe duda que desde el punto de vista empresarial es muy desaconsejable el uso de una marca no registrada por los efectos negativos que puede generar en el negocio. Se pueden producir pérdidas económicas importantes derivadas de los productos o servicios no comercializados a causa del uso de la marca por terceros, así como el daño a la reputación, el prestigio alcanzado o a la confianza del consumidor¹⁷.

Resulta relevante la eficiencia del sistema marcario porque es el que permite combatir la competencia desleal por confusión reconociendo lo que sucede durante la comercialización en el seno del mercado¹⁸.

La política de competencia en la que se inserta el sistema de defensa de los bienes inmateriales ha sido una de las preocupaciones más activas en las Comunidades Europeas desde el inicio del Mercado Común con la voluntad de mantener un mercado de bienes y servicios saludables a través del desarrollo de un Derecho Europeo de la Competencia que no sólo se concentra en las disposiciones antitrust. Tengo para mí que falta mucho camino para recorrer, en ese sentido, en el mercado argentino y latinoamericano¹⁹.

4. El aporte de marcas y su valuación

Ya la ley 19.550 indicaba el modo de aporte de los intangibles a las sociedades y esas disposiciones no han sufrido reforma alguna con la promulgación de la ley 26.994. Entonces el aporte de una marca se encuadra en el artículo 38 que dispone que los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o hacer, salvo en los tipos de sociedad en los que se exija que consistan en obligaciones de dar.

¹⁶ Bensadon, Martín, y Poli, Iván Alfredo, “El ABC de la propiedad intelectual: el contenido exclusivamente negativo de los derechos sobre los bienes inmateriales”, en Manual sobre propiedad intelectual, Buenos Aires, La Ley, 2010, p. 7.

¹⁷ Mitelman, Carlos y Zuccherino, Daniel, R., “Valuación de daños en infracciones a marcas y patentes”, en Manual sobre propiedad intelectual, Buenos Aires, La Ley, 2010, p. 45.

¹⁸ Otamendi, Jorge, “El sistema marcario y la realidad”, en Homenaje a Arturo Alessandri Bersa. Estudios de derecho y propiedad intelectual, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2009, p. 211.

¹⁹ Velasco San Pedro, Luis Antonio (coord.), “Derecho Europeo de la Competencia”, Valladolid, Editorial Lex Nova, 2005, p. 46.

En el caso de las sociedades simples se entiende se pueden aportar las marcas que resultan determinadas, transferibles y pasibles de ejecución forzada como indica el artículo 39 en relación a los aportes en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Como he indicado en el apartado anterior las marcas resultan derechos registrables y el artículo 38 in fine indica que “cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación”. No se trata aquí de una sociedad en formación sino de una sociedad simple que no requiere inscripción registral visto el contexto de las cláusulas de la Sección IV del Capítulo I. A pesar de ello considero que corresponde la inscripción preventiva si fuere pertinente, aunque pareciera que siempre la registración que se solicite será en carácter de transferencia definitiva a nombre de la sociedad sea que el aporte se produzca en el momento de constitución como durante la vida de la sociedad.

No sólo será aportable la marca sino también la solicitud de la misma que en caso de no ser registrada a nombre de la sociedad provocará la exclusión del socio o el remplazo del bien aportado conforme lo dispuesto por los artículos 45 y 46²⁰.

A los fines del aporte una de las cuestiones más delicadas es la valuación de la marca. Para ello corresponde atender a lo normado por el artículo 51 que dispone que los aportes se valuarán en la forma prevenida en el contrato, o en su defecto, según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. En el caso del aporte de marca a una sociedad simple como no existe inscripción de la sociedad en el Registro societario no habrá designación de peritos por el juez de la inscripción. No será fácil determinar un precio de plaza para dicho intangible y sólo será posible apreciar la experiencia de valor de transferencia de marcas similares que puedan conocerse en el mercado. Resultará común entonces, en este tipo de sociedades, la valuación dispuesta por los socios en el contrato. Entiendo que el valor asignado a la marca debe fijarse bajo parámetros objetivos ya que pasará a formar parte del activo de los estados contables de la sociedad. He dicho antes que ahora que en emprendimientos nuevos y empresas sin gran desarrollo sin relación causal entre imagen y rentabilidad

²⁰ Roitman, Horacio, “Ley de sociedades comerciales comentada y anotada”, Buenos Aires, La Ley, Tomo I, p. 629 plantea la discusión doctrinaria en relación al tema dado que algunos no aceptan este aporte por considerarlo un derecho en expectativa no susceptible de ejecución forzosa.

pueden faltar elementos para ser objetivo²¹ pero, en definitiva, “toda valuación es necesariamente una aproximación”²². La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Rash ha destacado la importancia de una valuación predecible²³.

Por ello recomiendo, en el caso de las sociedades simples donde se aporte para su constitución o durante su vida social una marca, que los socios dispongan una valuación técnica de la misma. Para la contabilidad se trata de un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física que puede ser registrable si su medición es fiable de allí la necesidad de la intervención de peritos. Los profesionales generaran una “metodología de cálculo que sea comprensible y pasible de análisis crítico”²⁴.

Para los entes que recién comienzan su actividad no será posible utilizar parámetros de utilidades generadas, pero se puede recurrir a promedios del sector comercial, industrial o de servicios al que se refiera la marca, generar modelos de operación o simuladores de negocios planteando distintos horizontes de análisis, flujos de fondos y riesgos que puedan ser significativos.

El valor a asignar a la marca después de esta inversión aclara la proyección del negocio y permite tanto el establecimiento de las participaciones sociales como la negociación con terceros para el desarrollo del proyecto en relación, en particular, de propuestas de inversión.

5. Conclusiones

No son pocos los temas que he pretendido puntualizar para llegar a conclusiones válidas en el tema que me ocupa.

Luego de ello concluyo en:

²¹ Bello Knoll, Susy Inés, y Echeverría, Pamela, “Los intangibles y el capital social en las empresas de la moda”, Ponencia en el XII Congreso Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Empresario y de la Empresa, Buenos Aires, Ediciones UADE, 2013, Tomo II, p.318.

²² Juez Francis L. Van Dusen en “Amenda Hess Corp. Commissioner”, 517 F.2d 75, 83 (3d Cir. 1975)

²³ Heidt, Kathryn R, y Waxman, Jeffry, “Supreme Court’s Rash Decision Fails to Scratch the Valuation Itch”, Chicago, Illinois, The Business Lawyer, Section of Business Law, American Bar Association, University of Maryland School of Law, August 1998, Volume 53, Number 4, p. 1355. El caso es “Associates Commercial Corp. V. Rash” 117 S. Ct. 1879 (1997).

²⁴ Margolis, Bernardino, y Tregob, Miguel Angel, “Valuación de bienes intangibles”, en Universo Económico, Buenos Aires, octubre, 2002, p.25.

- a) Destacar la inconveniencia de haber eliminado de la normativa civil y comercial la referencia a los bienes inmateriales.
- b) Destacar que las sociedades de la Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades, que he denominado sociedad simple, resulta una estructura apropiada para los nuevos emprendimientos o los pequeños negocios.
- c) Destacar la importancia de los intangibles en el ámbito del mercado.
- d) Recomendar el aporte de las marcas en las sociedades simples como bienes registrables a nombre de la misma.
- e) Recomendar la valuación de las marcas a los fines del aporte por peritos técnicos por los beneficios que ello puede otorgar al desarrollo del negocio.