

Expte. 13-04395066-9-1

LA CABAÑA DE MENDOZA
S.A. EN J. 56071 SMOVIR E
HIJOS S.A. C/LA CABAÑA
DE MENDOZA S.A. –
SMOVIR CARLOS Y
LAZZARI ANNELA P/REC.
EXT. PROV.

EXCMA. SUPREMA CORTE:

Se ha corrido vista a esta Procuración General del recurso extraordinario interpuesto por la Cabaña de Mendoza S.A. en contra de la sentencia dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil en los Autos arriba individualizados originarios del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada.

“Smovir e Hijos S.A.” interpuso demanda en contra del Sr. Carlos Smovir, la Sra. Annella Lazzari y la Cabaña de Mendoza S.A. a fin se declarara la nulidad por simulación absoluta, del contrato de transferencia de marca celebrado el 9/01/2017 entre La Cabaña de Mendoza S.A. -representada en ese acto por la Sra. Annella Lazzari- y el Sr. Carlos Eduardo Smovir. Pidió que tal declaración sea comunicada al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y se ordene la inscripción de la marca “La Cabaña de Mendoza” en un 50% a nombre de la sociedad Smovir e Hijos S.A..

Relató que por adelanto de herencia, las acciones de la Sociedad Smovir e Hijos S.A. se otorgaron a Diego Smovir y Sandra Smovir mientras que las de la sociedad La Cabaña de Mendoza S.A. quedaron para Carlos Smovir. Que se acordó también el uso compartido -por parte de ambas sociedades- de la marca La Cabaña de Mendoza, conforme contrato de cesión del 50% de la marca de fecha 3/12/2015 por parte de la sociedad La cabaña de Mendoza S.A. -quien era la titular del 100% de la marca- a Smovir e Hijos S.A.. Que esa cesión no se inscribió en forma inmediata en el Registro de Marcas del INPI por la confianza de familia. Que el día 9 de enero del 2017 “La Cabaña de Mendoza S.A”., representada por la Sra. Lazzari, hizo cesión del 100% de la marca a Carlos Smovir, hecho que la actora califica como simulación ilícita en su perjuicio.

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, se declaró la nulidad por simulación del contrato de cesión gratuita -transferencia-

del 100% de la marca “La Cabaña de Mendoza” celebrado el 9 de enero del 2017, y se ordenó la cancelación de la inscripción en el registro, volviendo la inscripción a su estado anterior. El fallo fue confirmado por la Cámara mediante la sentencia objeto de recurso extraordinario.

II. Funda el recurso en el art. 145 II incs. d) y g) del CPCCT. Alega que la sentencia resulta arbitraria por errónea valoración de la prueba y falta de fundamentación, viéndose afectado su derecho de defensa en juicio y en definitiva su derecho de propiedad.

Sostiene que La Cabaña de Mendoza S.A. estaba en condiciones de ceder el 100% de la marca en razón que la sociedad Smovir e Hijos S.A. no había realizado la inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Industrial, por ello la transferencia no había operado, dado que la inscripción tiene carácter constitutivo. Sostiene la inoponibilidad de la primera cesión y la consecuente validez de la segunda. Dice que ninguna de las sentencias dice cuál es el supuesto que considera acreditado de los que, de forma taxativa enumera el art. 333 del CCCN. Alega que no se han aplicado los arts. 1620 y 1622 del Código Civil, y la ley 22362 en tanto establece el carácter constitutivo del registro, en cuya inscripción opera como notificación. Que erróneamente se tiene por configurado la contradicción entre la voluntad interna y la declarada, el acuerdo de partes en la contradicción y el ánimo de engaño o perjuicio a terceros.

III. Entiende este Ministerio que el recurso incoado no debe prosperar.

A efectos de dictaminar cabe recordar que V.E. ha sostenido que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.) (L.S. 223-176). El criterio expuesto resulta aplicable también hoy, luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, Comercial, Tributario de Mendoza, a partir de febrero de 2018, el cual contempla, expresamente, en su art.145, inc. III, que el recurso extraordinario provincial que el código autoriza, es de interpretación y aplicación restrictiva, en razón de la naturaleza especial de esta instancia(Autos N° 13-04924518-6/1 (022004-120970), caratulada: “SUCESION DE ZULEMA AGUIRRE EN J 16.652/120.970 SAEZ, ALFREDO C...”).

Si bien la parte quejosa ha invocado diversas causales o subespecies de arbitrariedad, no ha evidenciado fehaciente ni suficientemente (Cfr: Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, t. 2, p. 195; vid. tb. C.S.J.N., 9/12/86, E.D. 121-276) la

configuración concreta, acabada y certera de ninguna. En realidad, discrepa, o disiente, con las conclusiones a las que arribó la Cámara en su resolución en crisis, donde aquella afirmó, razonablemente y fundada en las pruebas rendidas, que: a) la cedente del contrato celebrado en el año 2017, hizo caso omiso de que ya había formalizado la cesión del 50% de la marca en el contrato oportunamente celebrado en el año 2015, por el que no estaba en condiciones de ceder el 100%; b) que la jueza de primera instancia tuvo por configurados los requisitos exigidos para admitir la simulación, fundamentalmente la contradicción entre la voluntad interna y la declarada, el acuerdo de partes en la contradicción y el ánimo de engaño o perjuicio a terceros, sobre los que la queja no se pronuncia, porque la recurrente objeta la sentencia, considerando solo que la primera cesión no fue válida, porque no fue inscripta; c) que es cierto que la actora no realizó los trámites de inscripción de la cesión en el registro respectivo, pero no es menos cierto que el cesionario obró de mala fe, ya que el mismo tenía pleno conocimiento de la primera cesión, porque había participado de la misma en su carácter de Vicepresidente de la cedente (La Cabaña de Mendoza S.A.). y la inscripción de la transferencia de la marca dispuesta por la cesión de 2017, no le otorga preferencia alguna en razón de la mala fe de la cedente; e) que la norma que se refiere a la cesión de marcas dispone que, a los efectos de lograr su oponibilidad frente a terceros, debe ser inscripta en la oficina nacional competente. Por lo que queda claro, a contrario, que el acto es plenamente válido entre las partes sin necesidad de inscripción alguna (Wittenzellner, Ursula, Derecho de marcas en la Argentina, Abeledo Perrot, 1989, pág. 189); f) que la cesión impugnada es nula, como dijo la jueza o, en todo caso, no le resulta oponible. Estas conclusiones no logran ser desvirtuadas.

La recurrente reitera argumentos de la apelación y se abroquela en la falta de inscripción de la primera cesión, pero no da respuesta a la validez que la misma tiene entre las partes (art 6 de la Ley 22362). Además, como lo observó la Jueza de primera instancia, es un indicio importante que la cesión del año 2017 fuera a título gratuito, y que la cedente no hiciera ninguna reserva para el uso de la marca, incluso ello podría implicar la disolución de la sociedad por imposibilidad sobreviniente de cumplimiento de su objeto (art. 94 inc. 4). Pero en particular el principal argumento de la sentencia de Cámara que no logra ser desvirtuado es la falta de buena fe (art. 9 y 10 del CCCN), por cuanto quienes hicieron la cesión del 100% de la marca conocían que existía una cesión anterior en la que uno de ellos “La Cabaña de Mendoza SA” fue parte y el señor Carlos Smovir era socio de ella y familiar directo de los socios de la hoy actora. Finalmente tampoco se desvirtúa el carácter taxativo del art. 333 del CCCN con idéntico texto al art. 995 del CC, acerca del cual se ha sostenido que no debía considerarse como

una definición del concepto de esta clase de vicio. De hecho sólo se trata de una caracterización como lo señala el mismo título (Bueres Código Civil y Comercial T. 1 pag. 298). La sola enumeración legal de diversos supuestos de simulación (como la del artículo) deja librado el criterio judicial la identificación de esta figura jurídica en supuestos no contemplados ...(Alterini Código Civil y Comercial Comentado T. II pag. 748 Ed. LL).

En conclusión este Ministerio considera que no es arbitraria y se ajusta a derecho la conclusión de los Tribunales ordinarios acerca de la validez de la cesión del 50% de la marca a favor de Smovir e Hijos S.A. aunque no se hubiera inscripto, por cuanto la publicidad registral es a favor de terceros. Así se ha sostenido que uno de los efectos que se persigue, mediante la inscripción de la cesión de la marca ante el INPI, es la oponibilidad del acto frente a terceros ajenos al negocio jurídico celebrado entre las partes, respondiendo entonces al tan mentado principio registral de publicidad (Markin Elías Transferencias de Marcas Diferentes supuestos y sus procedimientos. Los intereses de Terceros y la medida cautelar de no innovar Compendio Jurídico Revista 44 set 2010 pag. 289 Ed. Errepar). Por ello el contrato tiene plena validez entre las partes intervinientes y en el caso la hoy recurrente "La Cabaña de Mendoza S.A". fue parte en ambos contratos disponiendo la misma marca. Además, ese contrato tampoco era ignorado por el cesionario por su relación de familia y su titularidad de acciones de la sociedad demandada, lo que fue analizado a los efectos de la buena fe, y de ello no resulta irrazonable la conclusión de que la transferencia realizada en el año 2017 tenía la finalidad de extraer la titularidad de la marca del patrimonio de la sociedad e impedir así que Smovir e Hijos S.A. pudiese registrar a su favor el 50% al que tenía derecho en virtud de un contrato precedente.

Por lo dicho, en conclusión, y de conformidad a los artículos 3, 27, 28 inciso 1 y 29 de la Ley 8.911, y el carácter excepcional del recurso extraordinario esta Procuración General considera que corresponde el rechazo del recurso extraordinario provincial planteado.

DESPACHO, 2 de diciembre de 2022.