



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2012-1024-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “AEROMEXICO LA AEROLÍNEA DE MEXICO EN EL MUNDO” (DISEÑO)**

**GRUPO AEROMÉXICO S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1920)**

***VOTO N° 0554-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del quince de mayo de dos mil trece.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO AEROMEXICO S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecinueve minutos y cuarenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de Febrero del 2012, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y en su condición dicha, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de la marca de servicios **“AEROMEXICO LA AEROLÍNEA DE MEXICO EN EL MUNDO” (DISEÑO)** en clase 39 de la Nomenclatura Internacional Niza, para proteger y distinguir: *Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, servicios*



*relacionados con el transporte de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos previo a su envío, servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos, servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte, acarreo, acompañamiento de viajeros, transportes aéreos, transportes aeronáuticos, alquiler de almacenes (depósitos) alquiler de contenedores de almacenamiento, servicios de choferes, servicios de envío, reparto de correo, corretaje de fletes, corretaje de transporte, servicios de depósito, descarga de mercancías, distribución (reparto) de productos, embalaje de productos, empaquetado de mercancías, organización de excursiones, fletamento, flete (transporte de mercancías), información sobre transporte, información sobre almacenamiento, servicios de mensajería (correo o mercancías), distribución de paquetes, transporte de pasajeros, servicios de remolque, reparto de mercancías, reparto de paquetes, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, visitas turísticas.”*

**II.** Que en resolución de las catorce horas con diecinueve minutos y cuarenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**. Dicha resolución fue apelada por el solicitante, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**III.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal



toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes hechos tenidos por demostrados:

1.- Que mediante la Escritura número cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro, volumen mil ciento cuarenta y cinco, de fecha diecinueve de marzo del año dos mil dos, correspondiente al testimonio del Contrato de Sociedad denominada Grupo Aeroméxico S. A. de C.V, otorgado ante el Licenciado Roberto Nuñez y Bandera, Notaría número uno del Distrito Federal de México, se desprende permiso concedido bajo el número cero novecientos ocho mil quinientos veintidós, por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Subdirección de Sociedades, en la que consta autorización inmersa del Gobierno de México para que se pueda operar sobre la marca solicitada (Folios 11 al 31)

2.- Que se aporta al expediente listado de las marcas con la denominación “AEROMEXICO” registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la ficha informativa de la marca “AEROMEXICO” en clases 39 y 41 (Folios 41 al 44)



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, considera que cuando en un distintivo se emplee el nombre de un Estado o país, es necesario contar con la autorización del ente correspondiente para poder usar tal denominación, por lo que el signo marcario propuesto **“AEROMEXICO LA AEROLÍNEA DE MEXICO EN EL MUNDO” (DISEÑO)** contraviene lo establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al transgredir el artículo 7 que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal m) y artículo 9 que regula Procedimiento del registro de la marca, literal i).

En sus agravios, la representación de la parte apelante alega, que a pesar de los esfuerzos realizados por esta representación ante la Embajada de México, no ha sido posible obtener una autorización escrita que avale la inscripción de la presente solicitud, al no existir una autoridad oficial encargada de otorgar tal autorización. Por lo anterior, no resulta aplicable el requerimiento de aportar dicho documento, pues nadie está obligado a lo imposible.

Por otra parte señala, que su representada es la aerolínea más grande de México y una de las principales empresas de dicho país, por lo que es lógico suponer que al gobierno mexicano le interesa que dichas marcas gocen de plena protección tanto en México como en los distintos países a los que vuela la aerolínea. Asimismo que la denominación **AEROMEXICO** se encuentra presente en más de cuarenta marcas registradas, las cuales distinguen bienes y servicios en cuarenta y tres clases de Clasificación Internacional, lo que constituye un indicio indiscutible del consentimiento del gobierno mexicano al uso del nombre **“MÉXICO”** en las marcas de su representada.



Concluye diciendo que la presente solicitud constituye una más en la familia de las marcas que su representada ya ha inscrito en nuestro país, sin haber enfrentado oposición o reclamo alguno por parte del gobierno mexicano, lo cual conforma un claro indicio del derecho que posee mi mandante para acceder al registro del presente signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para el caso bajo examen, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, aplicó a la solicitud presentada el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que prohíbe la inscripción de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”* Por su parte el inciso i) del artículo 9º de la Ley de rito, puntualiza que una solicitud de registro deberá contener *“(…) i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los inciso m), n) y p) del artículo 7 y los inciso f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.”*

Ante ello, como se señaló, el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de México, tal y como lo había pedido el Registro de Instancia en su oportunidad, ya que la prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país México, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario, sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

No obstante, estima este Tribunal, que ante el caso que nos ocupa no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende la inscripción de las marcas “AEROMEXICO” registradas ante el Instituto Mexicano de la



Propiedad Industrial (IMPI) y a la ficha informativa de la marca “**AEROMEXICO**” en clases 39 y 41; así como autorización inmersa del Gobierno de México a la empresa **GRUPO AEROMEXICO S.A. DE C.V.** para que pueda operar bajo la marca solicitada, que como se desprende de la misma solicitud, es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de ese país, domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en Paseo de la Reforma 445 Piso 9 , Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, lo cual debió ser considerado como prueba suficiente para tener por acreditado que la solicitud de análisis fue avalada por el país de origen, por ende autorizada por el Gobierno Mexicano. En razón de ello, de la prueba constante en el expediente se da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecido en nuestra legislación marcaria.

Considera este Órgano Colegiado que cuando la marca está inscrita en el país por el cual se le objeta su inscripción, prácticamente hay una autorización tacita de ese país de que el signo se inscriba. El artículo 7 incisos m) y n) son preceptos de protección para los Estados de aquellas personas que se quieran apoderar de lo que consignan dichos incisos. Pero sí la marca ya está inscrita, habiendo pasado por todo el tamiz del procedimiento en cada país y resulta que se inscribió, tal y como es un hecho debidamente demostrado en este expediente, es porque el Estado está de acuerdo en que se inscriba.

Por las razones que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, representante de la empresa **GRUPO AEROMEXICO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos y cuarenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por



no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, representante la empresa **GRUPO AEROMEXICO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecinueve minutos y cuarenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite, si otro motivo ajeno no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***