
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0110-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO**



MYOKARDIA, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-5405)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0203-2021


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas seis minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **MYOKARDIA INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA 94005, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:10 horas del 3 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Mediante escrito de 20 de julio de 2020, la abogada Mora Martin en su

condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo  **MYOKARDIA**, para distinguir en las siguientes clases:

Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares.

Clase 36: Servicios para suministrar fondos y becas de investigación a instituciones académicas y fundaciones para investigaciones y médicos con la finalidad de apoyar la investigación original en el campo de la investigación médica.

Clase 44: Servicios para suministrar información médica a través de un repositorio internacional basado en internet; servicios para suministrar información en materia de salud y medicina; servicios para suministrar información médica en el campo de los productos farmacéuticos.

Mediante resolución dictada a las 10:45:10 horas del 3 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción en clase 5 por derechos de terceros, surgida del análisis del cotejo con la marca inscrita **MICARDIS**, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Por resolución de las 9:46:26 horas del 11 de febrero del 2021, el Registro de la Propiedad Industrial admite la solicitud de división marcaria, donde se tramitará bajo el actual expediente 2020-5405 la clase 5, y mediante el expediente 2021-1167 se tramitarán las clases 36 y 44 (folio 39 expediente principal).


Inconforme con lo resuelto la compañía solicitante presenta recurso de apelación en su contra, y se expresaron los siguientes agravios: Que al analizar el cotejo gráfico, fonético e ideológico entre su marca y la inscrita y basándose en el voto 180-2005 de las 16:30 horas del 9 de agosto del 2005 de este Tribunal, y que según su visión no existe ninguna similitud

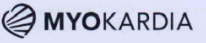
o confusión visual, fonética para el consumidor entre las dos marcas, además de ser una marca de fantasía y distintiva. Expone que debe aplicarse el principio de igualdad y tolerancia registral a la coexistencia de los signos, pues existen más de 35 marcas registradas con la denominación CARDI en nuestro país por diferentes titulares, siendo que no se detecta ningún rastro de confusión o asociación empresarial para el público consumidor. Es por ello por lo que se debe evaluar el signo en su conjunto y totalidad, pues posee diferencias notorias por su originalidad. Trae a colación el voto 325-2020 de las 16:09 horas del 19 de junio del 2020, interpretando el voto por su diseño especial, así como letras y una pronunciación fonéticamente diferente. Por último se declare con lugar el recurso de apelación y revoque el voto, inscribiéndose la marca solicitada. (aporta la misma lista de marcas de folios 10 al 18).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO. KG.**, la marca fábrica y comercio **MICARDIS**, registro 114774, vigente hasta el 7 de julio de 2029 para distinguir en clase 5 preparaciones cardiovasculares (folio 7 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Revisados los antecedentes del caso bajo estudio y los agravios propuestos por la apelante, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia, debido a que vistos los signos cotejados, sea  solicitado y

MICARDIS que se encuentra inscrito, se desprende que a nivel gramatical el denominativo empleado en la solicitud  en contraposición con el denominativo inscrito **MICARDIS**, vistas en su conjunto son distintas tanto en su composición literal como en su percepción gráfica visual, por lo que el consumidor, al ver las denominaciones, no las podría relacionar dadas sus particularidades, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

A nivel fonético, la pronunciación de **MYOKARDIA** y **MICARDIS**, a diferencia de lo externado por el Registro, se considera que se escuchan y perciben de manera muy diferente, ya que las pronunciaciones **YOK** e **IC** que se utilizan en medio de la frase, así como las letras **IA** e **IS** contenida en sus terminaciones, le proporcionan una carga distintiva importante. Al respecto, debemos recordar que el contenido sonoro de los signos impacta en forma directa en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que, para el caso bajo examen, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización, sea sobre **MYOKARDIA**, de ahí que no exista similitud en este sentido con relación a la marca inscrita.

Dentro del contexto ideológico, tenemos que ambos signos **MYOKARDIA** y **MICARDIS** se encuentran dentro de las composiciones de fantasía, ya que no cuentan con significado alguno y por tanto no evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que es innecesario entrar a realizar un análisis en ese sentido.

Así, se acogen los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, ya que los signos contemplan más diferencias que similitudes, y, por tanto ambos son fácilmente identificables en el mercado, por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado en clase 5, ya que las clases 36 y 44 ahora se tramitan en el expediente dividido 2021-1167, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Melissa Mora Martin representando a **MYOKARDIA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:45:10 horas del 3 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del signo



en clase 5, ya que las clases 36 y 44 ahora se tramitan en el expediente dividido 2021-1167, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33