
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0106-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“MYOKARDIA”

MYOKARDIA INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5404)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0204-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **MYOKARDIA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1000 Sierra Point Parkway, Brisbane, CA 94005, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esta misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:31 horas del 3 de noviembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de julio de 2020, la licenciada

Melissa Mora Martin, abogada, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía **MYOKARDIA INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MYOKARDIA**” para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **clase 05**: “Preparaciones farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de enfermedades y trastornos cardiovasculares.” En **clase 36** para: “Servicios para proporcionar financiamiento y subvenciones de investigación a investigadores y médicos con la finalidad de apoyar la investigación original.” Y para la **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.” (folio 1 vuelto del expediente administrativo).

Mediante resolución dictada a las 09:19:31 horas del 3 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca solicitada “**MYOKARDIA**” en virtud de la inadmisibilidad contemplada por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión con el registro inscrito “**MICARDIS**” número **114774**, en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones cardiovasculares.”, propiedad de la compañía BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & CO.KG., dada su semejanza, así como de la relación existente entre los productos a proteger y comercializar en **clase 5** internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Cabe indicar que la presente denegatoria no aplicó para las 33 y 44 internacional, las cuales según su análisis en la prevención de fondo pueden coexistir sin impedimento alguno.

Inconforme con lo resuelto la compañía solicitante **MYOKARDIA INC.**, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante ante este Órgano de alzada, y una vez conferida la audiencia de Ley por esta instancia, manifestó:

1. Que la marca de su representada contiene distintividad suficiente, que gráficamente no cae en confusión o asociación alguna con la marca registrada “MICARDIS”. La marca de su representada MYOKARDIA se distingue principalmente por el prefijo MYO. El prefijo MYO es distinto al de la marca citada el cual es MI. El sufijo de la marca de su representada es DIA, frente al sufijo DIS de la marca citada. Adicionalmente la marca de su representada contiene la letra “K”, situación que no se da en la marca citada, por lo que, visualmente existe una distintividad entre ambas marcas.
2. En cuanto, al tema fonético, ambos signos suenan absolutamente distintos, dado que la marca de su representada contiene más vocales fuertes tanto en el prefijo como el sufijo de la palabra.
3. Respecto al cotejo ideológico, señala que ambas por su conformación son denominaciones de fantasía, siendo una creación original y única.
4. Señala que la calificación registral debe ser equitativa y por ende imparcial para cada uno de los administrados en lograr obtener sus signos marcarios, sin llegar a caer en una violación del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. En este sentido, agrega importante señalar que actualmente existen titulares distintos que tienen más de 35 registros con la denominación CARDI en nuestro país, existiendo coexistencia registral y tolerancia desde hace varios años, y por ello la objeción de fondo no es procedente. (Se adjunta listado de marcas inscritas)
5. Que el signo propuesto debe evaluarse en su conjunto y en su totalidad; de otra manera se estaría provocando una seria lesión a los intereses y derechos de su representada.
6. Se adjunta jurisprudencia emitida por este Tribunal Registral Administrativo, relacionada con el voto 0325-2020 de las 16:09 horas del 19 de junio 2020.
7. Por las consideraciones expuestas solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada, y se ordene proseguir con la solicitud de

inscripción de la marca **MYOKARDIA** en clase 05 internacional, expediente 2020-5404.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio:** “MICARDIS” registro **114774**, en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones cardiovasculares.” Propiedad de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH &CO.KG., inscrita el 7 de julio de 1999 y vigente al 7 de julio de 2029. (folio 8 del expediente principal)

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Así pues, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 (en adelante Ley de marcas) de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, puntualmente en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar

protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del

titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. El Registro de instancia determinó la inadmisibilidad contemplada bajo dicho numeral y denegó el signo petitionado ante la similitud contenida con el registro inscrito y los productos a proteger y comercializar, rechazando dicha solicitud.

Sin embargo, este Tribunal de alzada, discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia, debido a que, vistos los signos cotejados, sea, **MYOKARDIA** del solicitado y **MICARDIS** que se encuentra inscrito se desprende:

Obsérvese, que a nivel gramatical el denominativo empleado en la solicitud **MYOKARDIA** en contraposición con el denominativo inscrito **MICARDIS**, si bien ambos comparten caracteres en su composición gramatical al contener las letras “**ARDI**” estas vistas en su conjunto son distintas tanto dentro de su percepción gráfica como 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 ambos signos **MYOKARDIA** y **MICARDIS**, a diferencia de lo externado por el Registro, estas denominaciones se escuchan y perciben de manera muy diferente, ya que las pronunciaciones **YOK** y **IC** que se utilizan en medio de la frase, así como las letras **IA** y **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 la frase **MYOKARDIA**, de ahí que no exista similitud en este sentido con relación a la marca inscrita.

Por otra parte, 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, recae en innecesario entrar a realizar un análisis exhaustivo en ese sentido.

Por otra parte, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado y determinado, contemplan elementos suficientes que lo hacen identificable para el consumidor de otros productos que se comercializan en el mercado de su misma especie o naturaleza dentro de la clase 5 internacional, para su comercialización. En este sentido ambos signos pueden coexistir registralmente sin que se genere riesgo de error y confusión u asociación empresarial al consumidor con respecto a los productos que protege y comercializa la compañía titular del registro inscrito.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe indicar que los mismos son acogidos, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el

cotejo realizado supra, se desprende que, pese a que los signos comparten elementos dentro de su estructura gramatical estos contemplan más diferencias que similitudes, y por tanto, ambos son fácilmente identificables en el mercado, por ende, se concluye que el denominativo propuesto es merecedor de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la compañía **MYOKARDIA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:31 horas del 3 de noviembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la compañía **MYOKARDIA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:19:31 horas del 3 de noviembre de 2020, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

omaf/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