

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2022-0283-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “SCOTIABANK ACCESS”

THE BANK OF NOVA SCOTIA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-670)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0346-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas trece minutos del diecinueve de agosto del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, abogada, cédula de identidad 1-1055-0703 y **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, abogada, cédula de identidad 1-1359-010, en calidad de apoderadas especiales de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 44 King Street West, Toronto, Ontario, Canadá M5H 1H1, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:15:17 horas del 19 de mayo del 2022.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Las licenciadas **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** y **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, de calidades y representación citadas, presentaron solicitud de inscripción de la marca de servicios en clases 35 y 36 “**SCOTIABANK ACCESS**”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:15:17 horas del 19 de mayo del 2022, rechazó la marca por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas, al



encontrarse inscrita la marca , propiedad de **BANISTMO S.A.**, bajo el registro número 189520 inscrita el 30/4/2009 y vence el 30/4/2029 para proteger en clase 36: servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

Inconforme con lo resuelto, las apoderadas de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA** apelaron lo resuelto y expusieron como agravios, lo siguiente:

Les sorprende el criterio del Registro en el sentido de que consideran que por el único hecho de que ambas comparten el término ACCESS, vaya a existir un riesgo de confusión, cuando lo cierto es que las marcas son completamente diferenciables una de la otra y no existe riesgo de confusión alguno. Incluso han presentado signos similares y fueron aceptados por otro registrador.

La carga distintiva de la marca solicitada es SCOTIABANK por lo que el término ACCESS no aporta carga distintiva alguna. Las marcas presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral. Solicitan revocar la resolución recurrida

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto; en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios:



, propiedad de **BANISTMO S.A.**, bajo el registro número 189520 inscrita el 30/4/2009 y vence el 30/4/2029 para proteger en clase 36: servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

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

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En el presente caso el signo solicitado “SCOTIABANK ACCESS” para las clases 35 y 36 fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

En ese orden de ideas el citado artículo 8º determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: “a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior”.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. Entre ellas:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto

marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Asimismo, estas reglas se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas que indica:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) (...)
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) **Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;**
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre

ellos;

- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o (...).

Dadas las pautas a seguir y sobre todo lo indicado en el inciso d) resaltado, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO

SCOTIABANK ACCESS

Clase 35: Publicidad; programas de fidelización y recompensas de tarjetas de crédito; operación de un programa de recompensas de lealtad relacionado con beneficios, privilegios y descuentos con el propósito de patrocinios y programas bancarios, recompensando a los clientes existentes, en concreto, un programa en el que los clientes pueden acceder a obsequios de alto nivel, privilegios de primera línea, culinarios u otros descuentos, descuentos en mercadería y otros beneficios.

Clase 36: Servicios bancarios; servicios de seguros y servicios de tarjetas de crédito; servicios bancarios y financieros, a saber, servicios bancarios personalizados y servicios bancarios en línea, gestión de carteras y servicios de gestión de inversiones, planificación financiera y servicios de asesoramiento de inversiones, sesiones informativas en el ámbito de la banca y las finanzas; Servicios de seguros; servicios de gestión de inversiones, inversión de fondos, en concreto, fondos negociados en bolsa, fondos mutuos, inversión en acciones, servicios de asesoría y asesoría en inversiones financieras, en línea y automatizados, servicios de gestión de cuentas financieras y de inversión, en concreto procesamiento de tarifas en línea y automatizado, producción de extractos, gestión de inversiones, servicios de tarjetas de crédito.

MARCA REGISTRADA



Clase 36: Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada cuenta con la palabra **SCOTIABANK** que dentro del conjunto marcario viene a ser el vocablo preponderante que el consumidor recordará en su acto de consumo. Además, viene a ser el término que indica el origen empresarial de los servicios que protege el signo. El elemento ACCESS viene a constituir la parte secundaria dentro de todo el conjunto que para el consumidor puede resultar imperceptible.

Por lo anterior, una visión en conjunto de los signos trae como efecto diferencias entre ellos. El diseño y la composición de cada uno apreciados en un todo impactará de forma directa en el consumidor final, que ante su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma indivisible, lo que evita que gráficamente se dé la posibilidad de que se manifieste confusión o error por el vocablo **SCOTIABANK**.

En lo que respecta al plano fonético la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en forma distinta al inscrito.

Ideológicamente, el signo da una clara idea al consumidor de la empresa (banco que presta los servicios).

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor de los servicios pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión.

Bajo el supuesto anterior, es importante recalcar que estamos frente a la prestación de servicios donde el consumidor cuenta con información y tiene sus bancos de preferencia, por lo que no se prevé el riesgo de confusión aducido por el Registro en la resolución que se apela.

El consumidor de servicios bancarios es más informado y atento sobre las entidades que los prestan, y al contener la marca solicitada el nombre de una entidad bancaria es claramente diferenciable de las demás del mercado. Bajo ese análisis se reitera que no existe riesgo de confusión para el consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por las licenciadas **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** y **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en calidad de apoderadas especiales de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:15:17 horas del 19 de mayo del 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **SCOTIABANK ACCESS**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por licenciadas **GISELLE REUBEN HATOUNIAN** y **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en calidad de apoderadas especiales de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:15:17 horas del 19 de mayo del 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **SCOTIABANK ACCESS**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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)
Fecha y hora: 20/09/2022 02:23 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/09/2022 02:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 21/09/2022 08:33 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/09/2022 01:03 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/09/2022 12:48 PM
Guádalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33