

## RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2022-0284-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 2022-0671)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0367-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del cinco de septiembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por las señoras **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad: 1-1055-0703, y **Anel Aguilar Sandoval**, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad: 1-1359-0010, 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, Canadá, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:20 horas del 24 de mayo de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 25 de enero de 2022, las señoras Giselle Reuben Hatounian y Anel Aguilar Sandoval, de calidades y representación citadas, presentaron solicitud de inscripción de la marca

---

de servicios **Scotiabank Access** para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: 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; y en **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.

Mediante resolución dictada a las 09:43:20 horas del 24 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA** apeló y ante este Tribunal expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro considera que por el único hecho de que ambas comparten el término

---

ACCESS, puede 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.

2. No se toma en cuenta que THE BANK OF NOVA SCOTIA es titular de muchas marcas con la denominación SCOTIABANK inscritas en Costa Rica, y su derecho adquirido sobre el término “SCOTIABANK”.

3. Se presentaron al Registro dos expedientes: 2022-665 y 2022-667, los cuales fueron presentados en la misma fecha que la solicitud del presente expediente, y el análisis llevado a cabo por otro examinador del mismo Registro, con mayor análisis técnico, aceptó el registro de estas dos marcas citadas, porque claramente el solo hecho de que la marca incluya el término “Access” no implica que sea confundible con la marca citada.

4. El término ACCESS, traducido al español como acceso, podría ser considerado como un término que no aporta la carga distintiva fuerte en el signo solicitado (pues esta carga distintiva la aporta “SCOTIABANK”).

5. Gráficamente, el hecho de compartir un elemento denominativo “Access” no implica que exista confusión, pues son más relevantes las diferencias a nivel visual, como el hecho de que la marca solicitada incluye el término SCOTIABANK o tenga una grafía, proporción y diseño especial. Fonéticamente, las diferencias también pesan sustancialmente, pues el término “SCOTIABANK” marca una pronunciación completamente distinta. Conceptualmente, si bien ambas comparten el concepto de acceso, lo cierto es que la marca solicitada al incluir el término SCOTIABANK, elimina cualquier similitud.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el

---

Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios



registro 189520, inscrito desde el 30 de abril de 2009, vigente hasta el 30 de abril de 2029, titular: BANISTMO S.A., para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios (folio 27 *bis* a 29 del expediente principal).

**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.** En el presente caso se solicitó la inscripción de la marca de servicios **Scotiabank Access** para proteger y distinguir los servicios que se indicaron en el considerando primero, la cual fue rechazada por el Registro de origen, el que adujo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

---

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

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

a) 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.

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

c) 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.

d) 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 encuentran sustento 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) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, el cotejo de la marca propuesta y el signo inscrito se realiza a continuación:

Marca propuesta

**Scotiabank Access**

Clases 35 y 36

Marca registrada



Clase 36

A nivel gráfico se trata de signos mixtos, en donde la marca solicitada contiene la palabra “**SCOTIABANK**” escrita en letras mayúscula y con una grafía especial, que dentro del conjunto marcario se constituye como el vocablo preponderante que el consumidor recordará en su acto de consumo; es el término que indica el origen empresarial de los servicios que busca proteger y distinguir el signo. Contiene además, el término “Access”, en donde la primera letra se encuentra en mayúscula y el resto en minúscula, en letras las delgadas; se considera la palabra “Access”

---

como el elemento secundario dentro del conjunto marcario.

Por su parte, la marca registrada, en su parte denominativa contiene el vocablo “Access” escrito en letras de color blanco, y la parte figurativa del signo se encuentra compuesta de tres figuras geométricas de diferente tamaño, en colores azul, verde claro y verde oscuro, los cuales forman una especie de rectángulo.

En lo que respecta al plano fonético, la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en forma distinta al inscrito, al contener el vocablo “SCOTIABANK”.

Ideológicamente, el signo del apelante evoca directamente en el consumidor el origen empresarial de los servicios que se protegen, es decir, “SCOTIABANK”, mientras que “Access” elemento contenido en las marcas en conflicto, se encuentra escrito en idioma inglés, que puede ser traducido al español como acceso.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, puesto 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, frente a la prestación de servicios, el consumidor de los 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.

De conformidad con las anteriores consideraciones, y al ser gráfica, fonética e ideológicamente distintos los signos confrontados, este órgano de alzada determina

que el signo **Scotiabank Access** no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se acogen los agravios expresados por el recurrente y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial



---

que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

**SIXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por las señoras Giselle Reuben Hatounian y Anel Aguilar Sandoval, en calidad de apoderadas especiales de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alza.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por las señoras Giselle Reuben Hatounian y Anel Aguilar Sandoval, apoderadas especiales de la empresa **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:43:20 horas del 24 de mayo de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca, 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: 31/10/2022 08:57 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/10/2022 09:15 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/10/2022 09:32 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/10/2022 08:57 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/10/2022 09:15 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

**MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26