



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 2 8

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, la ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-5.962.633, INPREABOGADO N° 32.606 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2036, actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **APPLE INC**, domiciliada en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional contra la Resolución N° 42 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en las páginas del 05 al 10, en el Tomo XX del Boletín de la Propiedad Industrial N° 638, de fecha 21 de enero de 2025, en la que se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 3774, de fecha 07 de octubre de 2011, en la que se negó la solicitud de registro de la marca IPAD inscripción **N° 2010/000502** en clase 09 del nomenclátor internacional y clase nacional 26.



I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 42 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21 de enero de 2025, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, compete su conocimiento. Así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada considera que el mismo cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente notificado a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21/01/2025, fecha esta

¹ Vid. Gaceta oficial de la República de Venezuela No. 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°-01-2025**, de esa misma fecha.

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del 22/01/2025 hasta el 11/02/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **10/02/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **15 de enero de 2010**, mediante trámite N° 2010-000502, la sociedad mercantil **APPLE INC**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **IPAD**, en clase 09 internacional para distinguir: Computadoras; dispositivos de computadoras periféricos; terminales de computadores; hardware de computadores; máquinas de juego de computadores; microprocesadores; tablón de memoria; monitores; pantallas; teclados; módems impresora; unidades de discos; adaptadores; tarjetas adaptadoras; controlador; medios de almacenamientos para computadores en blanco; entre otros.

En fecha **07/10/2011**, mediante Resolución N° 3774, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 524 en fecha



20/10/2011, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por presentar parecido gráfico y fonético con otra marca previamente registrada, determinando que está incurso en la causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

En fecha 16/11/2011, la sociedad mercantil **APPLE INC**, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 06/01/2025, mediante Resolución N° **42**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** en fecha 21/01/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 10/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente, en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

Que las marcas **IPAD** e **IPAQ** desde el punto de vista denominativo, presentan un prefijo similar construido por las letras **"IPA"**, tenemos que los productos y servicios

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

comercializados u ofertados por cada uno de sus titulares por su naturaleza, finalidad y destino, resultan claramente diferenciables entre sí; es decir, que en el presente caso ambas marcas, poseen **CUALIDADES Y APLICACIONES** muy distintas y específicas, siendo imposible que pueda generarse confusión en el público consumidor; por lo tanto, la solicitud de la sociedad mercantil **APPLE INC.,** se encuentra perfectamente ajustada a las disposiciones y requisitos que informan el Derecho Marcario.

Que las marcas en conflicto, están destinadas a identificar productos y servicios diferenciables entre sí, por la capacidad distintiva de cada una, las cuales han adquirido personalidad propia, es decir, han adquirido este elemento importante para que los consumidores se vinculen con ella.

Que el criterio esgrimido por la Registrador, de la Propiedad Industrial quien para rechazar la solicitud del registro de la marca **IPAD**, inscripción N° 2010/502, estimó que la misma no podía coexistir con la marca **IPAQ**, registro N° 230.423-P.

Asimismo, ese organismo estimó que por el hecho de encontrarse en una misma clase, ambas marcas, estarían destinadas a proteger productos o servicios idénticos o similares; lo cual como ha quedado totalmente demostrado resulta infundado, toda vez que las agendas personales o PDA comercializadas por **HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, LP.,** no guardan relación alguna con las novedosas y revolucionarias "Tablets" o tabletas **IPAD** comercializadas por mi mandante **APPLE INC.,** lo cual ineludiblemente, evidencia que no existe riesgo de confusión



para el consumidor por la existencia pacífica de las marcas en conflicto.

En consecuencia, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado CON LUGAR y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial REVOCAR la Resolución Impugnada y ordene la CONCESIÓN de la marca de MI REPRESENTADA, por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

En este sentido, en su estructura lingüística existe similitud, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo número de sílabas. De allí, nos lleva a afirmar que existen coincidencias susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que la marca solicitada en su





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

visión integral no posee la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia³ reiterada ha determinado lo siguiente:

"...este Máximo Tribunal, en sentencia número 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las decisiones números 1382, 142 y 922, de fechas 1º de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:

'En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

³ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.



a) **La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída.** En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizada a recordar por el consumidor.

b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) **Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial'.**

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que **para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos** (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (...) (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anterior, se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos, puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos "IPAQ" cuyo titular es **"COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P"** vs. "IPAD", solicitada por la sociedad mercantil **"APPLE INC"**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho público, podría pensar



que los productos amparados por la marca ya registrada y los amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, titular de la cédula de identidad No. V-5.962.633, INPREABOGADO N° 32.606, actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **APPLE INC.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

⁴Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 4.914, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁵ Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

