

MIPPCON/DM-N° 037

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 11/02/2025, el ciudadano **JOAQUIN NUÑEZ LANDÁEZ**, titular de la cédula de identidad N° V.-15.665.252, Agente de la Propiedad Industrial N° 3751, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil norteamericana **WILLIAM HILL U.S. HOLDCO, INC., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 26 de fecha 12/12/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 281 de fecha 30/04/2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 556 de fecha 15/05/2015, el cual **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"WORLD SERIES OF POKER"**, solicitud N° 2014-008533, en clase 50 Nacional, 41 Internacional, para distinguir: "Provisión de juegos electrónicos, servicios de juegos, juegos de azar y casinos, juegos interactivos, servicios de apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios interactivos, servicios de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios mencionados anteriormente en línea desde una base de datos informático o internet, servicios de entretenimiento por televisión, organización y prestación de juegos y concursos con fines de entretenimiento, servicios de información consultoría y asesoramiento relacionados con los anterior.", **por considerar** que la misma es descriptiva respecto de los servicios o productos que pretende distinguir, y por tanto, incurso en la causal impeditiva de registro prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 26** de fecha **12/12/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 281** en fecha **30/04/2015**, emanada 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

¹ **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 25,227, de fecha 10/12/1956



esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², por lo que 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** en fecha **21/01/2025**, fecha ésta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025**.

De conformidad con lo establecido 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 **11/02/2025**, es decir, en la fecha

² **Vid** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.



límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **27/06/2014**, mediante trámite N° 2014-008533, la sociedad mercantil **CAESARS INTERACTIVE ENTERTEINMET, INC.**, **solicitó** al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **WORLD SERIES OF POKER**", en clase 50 Nacional, 41 Internacional, para distinguir: "Provisión de juegos electrónicos, servicios de juegos, juegos de azar y casinos, juegos interactivos, servicios de apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios interactivos, servicios de apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios mencionados anteriormente en línea desde una base de datos informático o internet, servicios de entretenimiento por televisión, organización y prestación de juegos y concursos con fines de entretenimiento, servicios de información consultoría y asesoramiento relacionados con los anterior."

En fecha **30/04/2015**, mediante Resolución N° **281**, publica en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556** en fecha 15/05/2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerar que la marca es sugestiva o descriptiva respecto a los servicios



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que se pretenden identificar, por lo que se encuentra incurso en la causal prohibitiva prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 15/06/2015, la sociedad mercantil **CAESARS INTERACTIVE ENTERTEINMET, INC.**, en lo adelante La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 12/12/2024, mediante Resolución N° **26**, 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.

En fecha 11/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente alega fundamentalmente lo siguiente:

Que el órgano registral incurrió en error al prejuzgar el signo solicitado, sin hacer el análisis exhaustivo del mismo.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que, para el análisis del caso, el órgano registral debió tomar en cuenta que la marca solicitada corresponde a una familia marcara, de la cual, la solicitante es la titular.

Que la marca **"WORLD SERIES OF POKER"** goza de notoriedad y reconocimiento a nivel global, debido a su larga historia, su capacidad para atraer a los mejores jugadores de póker del mundo y su inclusión en prestigiosas listas de eventos deportivos.

Refuerza lo anterior, aduciendo que la promoción constante y la expansión internacional de sus torneos han consolidado su reputación como una de las marcas de torneos deportivos más valiosas y reconocidas a nivel mundial.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que el argumento principal que formula La Recurrente en su escrito, se basa en que el signo solicitado corresponde a la tipología Notoria o Reconocida, lo cual, la coloca en un tipo marcario que goza de protección especial. Esta Alzada para decidir, considera necesario traer a colación lo que la jurisprudencia ha interpretado sobre la materia.

En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha

04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha
sentado lo siguiente.

"Ahora bien, a los efectos de determinar qué debe entenderse por marca notoria, resulta pertinente transcribir la interpretación prejudicial acordada en fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (régimen jurídico vigente en el presente caso); e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem. Caso.Marca "FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farías Mata, en la cual se estableció con respecto al concepto y a la prueba de la notoriedad de la marca lo siguiente:

"(...) VI. LA MARCA NOTORIA

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica 'un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen' (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988), expresó el Tribunal Andino que:

'La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de



productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)'

VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es Notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:

'Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. **El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca...**".
(Interpretación prejudicial N°. 60-IP-2001).

Así también, cabe señalar que el mencionado Tribunal, entre las conclusiones a las que llegó en la

precitada decisión prejudicial, destacó la importancia de las causales de irreregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia, cuya finalidad -expuso expresamente- no es otra que, proscribir el riesgo de confusión respecto al registro marcario a los fines de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio. En concreto expuso:

“...1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irreregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos.

3° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho



que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.

- 4° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.

Pero tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido. En tal caso, si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina.

- 6° La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando

para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos...". (negritas y subrayado de esta decisión).

De la transcripción anterior se infiere que la prohibición de registro de una marca por su naturaleza notoria es un hecho que debe ser probado por aquel que ostente su titularidad, o en términos más precisos, por quien la alegue, pero en definitiva la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión "es un aspecto de hecho", que corresponde analizar y precisar al funcionario de la Administración o al operador judicial de ser el caso, teniendo en consideración precisamente, los criterios establecidos por la autoridad competente en la materia,..."

(Resaltado y subrayado que destaco)

De conformidad con la jurisprudencia antes señalada, esta Alzada observa que **la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega**, aportando los medios probatorios idóneos para ello, los cuales son los siguientes:



1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En el presente caso, La Recurrente preciso una serie de argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el extranjero, aportando una serie de registros marcarios obtenidos en otras naciones para demostrar su posición como marca notoria.

Sin embargo, de la revisión efectuada al expediente administrativo del caso, se constató efectivamente que La Recurrente tanto en su solicitud de registro como en los Recursos de Reconsideración y Jerárquico correspondientes, **no aportó** los medios probatorios mencionados por la jurisprudencia *supra* citada.

Los referidos medios probatorios, se consideran mínimos, necesarios y pertinentes para demostrar la notoriedad de una marca. En virtud de ello, esta Alzada no tiene elementos para dictaminar la certeza de este hecho, para así establecer la procedencia del registro. Así se decide.



En virtud de lo anterior, corresponde ahora dilucidar si el dictamen efectuado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (SAPI) se corresponde a derecho y, en este sentido, dicho órgano señala en su Acto Primigenio lo siguiente:

"NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO ES DESCRIPTIVO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE CON EL SE PRETENDEN PROTEGER"

Dicha conclusión, hace que la solicitud se encuentre incurso en la causal de improcedencia de registro establecido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual se cita:

"**Artículo 33.-** No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

...Omissis...

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, **y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos**".

(Resaltado que destaco).

Siguiendo con este orden de ideas, se tiene que la norma citada prevé dos (2) supuestos de hecho, a los fines de configurar la causal prohibitiva de registro, los cuales son:

Primero: Aquellas palabras que son de uso general, es decir, que pertenecen al léxico común, empleadas para describir o

identificar a los productos mismos, por ejemplo, la palabra "Chicha", es el término empleado para describir una bebida preparada a base del cereal de arroz, que todos los consumidores comúnmente conocen bajo esta denominación, razón por la cual, dicho término, no es reivindicable por pertenecer al léxico común.

También entra bajo esta causal, aquellos términos que primeramente son registrados como marca, pero por el uso general, reiterado y pacífico, a través del tiempo en el público consumidor, la misma pierde o diluye su capacidad distintiva prevaleciendo a la identificación del producto mismo, transformándose la marca, parte del léxico común. Ello es a lo que se conoce como vulgarización de la marca.

SEGUNDO: Aquellas palabras que prácticamente describen al producto mismo, señalando alguna cualidad, característica, origen, procedencia, forma, sabor, composición, o cualquier otra indicación que sugestivamente lo describa.

En ambos supuestos, nos encontramos ante una marca que es descriptiva o sugestiva, pues lejos de distinguir el producto o servicio con un nombre distinto a sus cualidades o características, en cambio, prácticamente lo describe hecho éste que lo hace inapropiable.



Al respecto, esta Alzada observa, que el signo presentado para su registro, está constituido por una frase que en su conjunto expresa: **"WORLD SERIES OF POCKER"**, de su examen, ciertamente se desprende que, la alocución **"POCKER"**, constituye una mención que describe directamente a un servicio o producto por así decirlo que es el juego, no importando si el término es anglosajón o castellano, toda vez que, del conocimiento general que todos los consumidores tienen de la mencionada alocución, sin necesidad de especialización alguna, es obvio estimar que describe directamente productos o servicios que contienen implícito la actividad de los juegos de envite o asar, como son las cartas, el bingo, los dados, entre otros.

Cabe resaltar que la descripción que hace La Recurrente en su solicitud marcaría, hace mención que el uso de la misma es para proteger:

"Provisión de juegos electrónicos, servicios de juegos, juegos de azar y casinos, juegos interactivos, servicios de apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios interactivos, servicios de apuestas y casino, incluida la prestación de los servicios mencionados anteriormente en línea desde una base de datos informático o internet,



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Justicia Nacional

servicios de entretenimiento por televisión, organización y prestación de juegos y concursos con fines de entretenimiento, servicios de información consultoría y asesoramiento relacionados con los anterior."

De la transcripción anterior, se infiere que la denominación de la marca con respecto al destino de la misma, posee características que describen al producto o servicio mismo que pretende reivindicar, en razón de lo cual, esta Alzada administrativa, concuerda completamente con el examen de fondo efectuado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En tal sentido, esta Alzada considera que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), actuó conforme a derecho al dictaminar que el signo solicitado: **"WORLD SERIES OF POKER"**, es del tipo descriptivo de la característica o naturaleza propia de los productos o servicios que pretende distinguir, encontrándose en consecuencia incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 9, del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial y así se decide.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
del Comercio Nacional

VI DECISIÓN

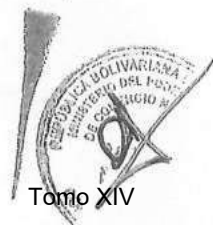
En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **JOAQUIN NUÑEZ LANDÁEZ**, titular de la cédula de identidad N° V.- 15.665.252, Agente de la Propiedad Industrial N° 3751, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil norteamericana **WILLIAM HILL U.S. HOLDCO, INC.**

SEGUNDO: CONFIRMA, el Acto Administrativo recurrido en todas sus partes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de

³ Vid. 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

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ 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 la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.


LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.994, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario
de esa misma fecha

⁴ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.