

MPPICN/DM-N° 003

Caracas, 10 MAR 2026

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha **30/10/2025**, la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° **V.- 7.976.725**, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial N° **2.441**, actuando con el carácter de Apoderada de la empresa panameña, **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc. INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **598** de fecha **01/09/2025**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha **10/10/2025**, que declaro **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° **843** de fecha **06/12/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** en fecha **11/12/2024**, la cual, declara **SIN LUGAR**, el escrito de Oposición presentado contra el registro de la marca **EMPALUX**, solicitud N° **2019-006877**, en clase 11



internacional, para distinguir: "Aparatos de alumbrados; Bombillos de luz; Lámparas para vehículos; Luminarias".

I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 254 de fecha 13/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante Decreto N° 5.214¹, fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, estableciendo en su artículo 3°, que le compete la materia de Industrias y Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad administrativa. Este Despacho se declara competente para su conocimiento. Así se decide.

¹ Vid. G.O.R.B.V. N° 6.967 Extraordinario de fecha 16 de enero de 2026.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada observa que cumple con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **598** de fecha **01/09/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 11-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó a partir del día **13/10/2025** culminando **31/10/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **30/10/2025**, dentro de la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

² **Vid.** G. O. R. V. N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

III ANTECEDENTES

En fecha **16/08/2019**, La sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc.**, tramitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **EMPALUX** mediante la solicitud N° 2019-006877, en Clase 11 Internacional para distinguir: "Aparatos de alumbrados; Bombillos de luz; lámparas para vehículos; Luminarias".

En fecha **15/07/2020**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Bolefín de la Propiedad Industrial N° **604**, publica la marca, como solicitada a los fines de terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN**.

En fecha **14/12/2020**, la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc.**, presenta escrito de **OPOSICIÓN**.

En fecha **08/06/2021**, la sociedad mercantil **MULTIMERCANTES LTDA.** En lo adelante La Recurrente Opositora, consigno escrito de Contestación a la **OPOSICIÓN**.

En fecha **06/12/2024**, mediante Resolución N° **843**, publicada en el Bolefín de la Propiedad Industrial N° **637**, en fecha **11/12/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc.**, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior

En fecha 01/09/2025, mediante Resolución N° **598**, publicada en el Boletín del a Propiedad Industrial N° **646**, en fecha **10/10/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, Recurso de Reconsideración interpuesto y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

En fecha 30/10/2025, La sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc** ejerce Recurso Jerárquico, contra el Acto Administrativo, contenido en la Resolución N° **598** de fecha 01/09/2025.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora en su escrito, señala fundamentalmente lo siguiente:

Que la marca a la que hace oposición presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con las marcas de su propiedad previamente registradas.



Que la aludida similitud, se evidencia en la extensión gráfica del signo concedido para con sus marcas registradas en forma más específica en el prefijo "LUX".

Que es titular de los signos **FRIGILUX, CYBERLUX y PANALUX**, los cuales, conforman una familia de marcas, a las que ha invertido en su posicionamiento económico en el mercado por más de 5 décadas, siendo estos signos reconocidos como marcas notorias, registrados en varias clasificaciones de uso en el territorio nacional.

Señala que una familia de marcas refiere a:

"... un grupo de signos distintivos que comparten elementos comunes (como prefijos, sufijos, raíces o estructuras fonéticas) y que, usados de forma sistemática por un mismo titular, generan en el público consumidor la percepción de una **unidad de origen empresarial o comercial**, aun cuando cada marca individual pueda identificar productos o servicios distintos. Este concepto ha sido reconocido y aplicado por tribunales en materia de propiedad industrial, particularmente en donde el titular de una familia de marcas alega riesgo de confusión por el uso de signos similares por parte de terceros" (Resaltado y subrayado nuestro).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

Sostiene lo anterior, en base a la doctrina siguiente:

"En su obra *Curso de Derecho de Marcas*, Fernández Novoa explica:

"La familia o serie de marcas se forma cuando un titular **utiliza en el mercado varias marcas que comparten un elemento común característico, acompañado de otros elementos diferenciadores.** Este uso continuado y conjunto puede crear en el público la impresión de que todas esas marcas provienen de un mismo origen empresarial, confiriéndole así con carácter distintivo al elemento común, incluso si en sí mismo carece de distintividad". **FERNANDES NOVOA, Fernando. Curso de Derecho de Marcas. Madrid: Tecnos, 1999, p.170**" (Resaltado nuestro).

Que la marca **FRIGILUX** es una **marca notoria**, y que, como tal, merece la protección especial que le puede brindar la legislación especial en la materia en concordancia con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Que la terminación "**LUX**", evoca calidad, lujo o iluminación, lo que **refuerza la percepción en el público consumidor de un posible vínculo entre las marcas de su propiedad, para con la marca objeto de oposición**, idea ésta que alega, se



ve reforzada, en productos que pertenecen al sector de electrodomésticos y afines.

Que en base a lo expuesto **hace inferir** que, el término "LUX", en concordancia con el resto de la extensión gráfica de la marca a la cual hace oposición, **configura la similitud gráfica y fonética** aludida para con sus marcas registradas.

Que en virtud de que los usos marcarios de los signos en conflicto son idénticos o similares, el riesgo de confusión en el público consumidor se configura, así como **también el aprovechamiento parasitario de la marca concedida al posicionamiento e impulso económico que le ha dado a su familia de marcas.**

De conformidad con todo lo expuesto, señala que la marca objeto de oposición se encuentra dentro de las disposiciones prohibitivas de registro previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

V MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por la Recurrente Opositora, esta Alzada Administrativa observa que, los mismos refieren a la triple identidad marcaria y el hecho de que las marcas oponentes son marcas notorias





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

pertenecientes a una familia de marcas, circunstancias todas estas por las cuales alega que, impiden el registro de la marca objeto de oposición de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial y la normativa internacional contenida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, esta instancia considera conveniente analizar si el presente caso se encuentra dentro de los supuestos de improcedencia contenidos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³, que, de ser así, se establecerán los correctivos correspondientes.

En este orden de ideas, se tiene que la norma especial en la materia prevé:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

- 11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956.



- 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

En lo que respecta al numeral 11, establece dos (2) supuestos de hecho que en **forma concurrente** impiden el registro de una marca, a saber: **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

En lo que refiere al numeral 12, se establecen (3) tres circunstancias independientes que impiden el registro de una marca, a saber:

- a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
- b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
- c) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, debemos señalar que el supuesto indicado en el literal **a)**, establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal **b)**, establece la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto geográfica como patronal de la marca,



es decir, la procedencia empresarial, y el supuesto indicado en el literal **c)**, establece el hecho de indicar elementos constitutivos del producto que no existen o no presentan la calidad esperada conformando una publicidad engañosa. Lo contenido en este numeral, es aplicable al caso de marcas notorias o reconocidas.

Todo lo anterior tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

Ahora bien, establecido los criterios de análisis anteriores, se percibe en el presente caso que, las marcas **FRIGILUX**, **CYBERLUX** y **PANALUX** (oponentes y registradas), vs **LUXBEAM** (opositada y concedida), en lo único que se asemejan es en la sílaba tónica **LUX**, observando en el resto de las composiciones denominativas marcarias que poseen diferencias significativas y sustanciales, que no permiten establecer similitud gráfica y fonética entre todas estas, descartando en consecuencia, la configuración del primer supuesto de hecho contenido en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se establece.



En lo que corresponde a los destinos marcarios de los signos en conflicto, se desprende del contenido del expediente administrativo que, las marcas oponentes en comparación con la marca objeto de oposición, poseen similitud de usos o destinos marcarios, (oponentes y opositada) toda vez que distinguen iguales o similares productos. Así también se establece.

Como colorario de lo anterior, **al no concurrir** los supuestos de hecho establecidos en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (triple identidad marcaria), decae por tanto el alegato de prohibición de registro. Así se decide.

Por otra parte, en lo que respecta al argumento esgrimido por La Recurrente Opositora, en la que afirma la existencia de una familia de marcas, precisamente porque todas estas poseen el sufijo "**LUX**", (FRIGILUX, PANALUX y CIBERLUX), razón por la cual, el público consumidor podría percibirlo como su vínculo distintivo y establecer en consecuencia una misma procedencia empresarial para con la marca objeto de oposición. Esta Alzada administrativa considera conveniente traer a colación lo que la jurisprudencia vinculante en la materia ha establecido al respecto. En este sentido se cita:

"El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una



partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. **Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo;** caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, generar en el consumidor la impresión de que tienen un origen común"⁴

(Resaltado y subrayado que se destaca).

Con relación a la cita antes expuesta, una familia de marcas se conforma, con una denominación que implique un rasgo distintivo común entre todas ellas, dicho distintivo común implica un término o algún elemento denominativo que haga estimar en el público consumidor que la nueva marca es procedente de aquella, y, por tanto, conforman una familia.

Como bien explica la jurisprudencia supra transcrita, ese rasgo distintivo común **no es de uso genérico, no pertenece**

⁴ Vid. Proceso 158-IP-2012, <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/158-IP-2012.doc>



al léxico común, no es descriptivo del producto que se pretende distinguir, resaltando con ello los principios básicos del derecho marcario a nivel mundial que impiden el registro de una marca, por lo que ese añadido denominativo, debe poseer fuerza distintiva propia para determinar que es una marca diferente pero asociada con otra, y como tal, una familia de marcas.

En el caso que nos ocupa, se observa que el término "**LUX**", es un término que, si bien no es comúnmente utilizado, ello no quiere decir que no posea significación propia y resida en el léxico común, toda vez que su significado lo podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el cual se cita:

"LUX: Del lat. Lux 'luz'. m. Fís. Unidad de iluminancia del sistema internacional, que equivale a la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado. (Símb. lx)."⁵

De lo anterior, se concluye que el término **LUX** posee significación propia, como unidad de medida de iluminación procedente del latín, y es claramente identificable en el léxico castellano, asociándolo a artefactos eléctricos y de iluminación, es decir, un término técnico.

⁵ Vid Diccionario de la lengua española, <https://dle.rae.es/lux>





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

De acuerdo con la jurisprudencia vinculante y, la interpretación que nos merece el término alegado por La Recurrente Opositora, como distintivo de una familia de marcas, se observa que el término **LUX** pertenece al léxico común como elemento de identificación técnica.

En este sentido, el citado término, como tal, no es reivindicable, razón por la cual, no puede ser impedido su uso por otros competidores marcarios, al respecto ya existe como ejemplo la marca ELECTROLUX, que utiliza la misma sílaba tónica "**LUX**" y está destinada para distinguir similares o análogos productos en el territorio nacional, en comparación con las marcas de La Recurrente Opositora.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada determina que existen elementos suficientes que permiten establecer la inexistencia de similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, y que el término "**LUX**", al pertenecer al léxico común como término de uso técnico, en consecuencia, no es reivindicable, y por tanto, no puede ser impedido su uso por otros competidores, circunstancias todas estas que conlleva a concluir que el riesgo de confusión en el público consumidor en los productos de igual o análoga naturaleza **no** es viable. Así se decide.

Con respecto al argumento de notoriedad de la marca, y la protección especial invocada, se considera que este planteamiento se encuentra implícito, en lo señalado por



esta Alzada Administrativa, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto. Así se decide.

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 Pública⁶, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico presentado por la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° **V- 7.976.725**, inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el N° **47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial bajo el N° **2.441**, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil panameña **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L., Inc.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes, el acto administrativo recurrido, contenido en la Resolución N° **254** de fecha **13/04/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025**, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

6. **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
Industrias y 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, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁷ concatenado con lo previsto en el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Industrias y
Comercio Nacional

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de esa misma fecha

⁷ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

