

**FV:**

Incautación de sanitarios falsificados.

## Introducción

**F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA** es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de grifería en una amplia gama de productos destinados al baño, la cocina y las instalaciones sanitarias. Hoy es líder indiscutido del sector en Argentina y los mercados latinoamericanos.

Sus principales marcas son *FV*, *FV FRANZ VIEGENER*, *FV ECOMATIC*.

## Hechos

El año 2021 se alertó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), por medio de una Formalización de Medida en Frontera, el arribo de un contenedor en instalaciones de la Aduana Extensión Pisiga de la ciudad de Oruro, la que se encuentra localizada en plena frontera con Chile, con el Puerto y Zona Franca Industrial y Comercial de Iquique (Zofri).

Por lo tanto, este asiento aduanero del estado boliviano se encuentra localizado en un centro estratégico de convergencia de transporte de carga, debido al giro económico que existe gracias a las actividades ligadas al comercio internacional como importación y exportación de mercaderías. Este contenedor provenía de la China y contenía un total de 699 cajas con inodoros (de una y dos piezas) y lavamanos con la marca FV.



## Acciones tomadas

En julio de 2021, se presentó ante el SENAPI la demanda de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial, en la cual se solicitó el cese inmediato de los actos que constituyen una infracción marcaria, la prohibición a la parte demandada de importar y comercializar productos que llevan las marcas registradas por la firma demandante y el retiro y posterior destrucción de los productos en incautados.

El proceso se desarrolló favorablemente, respetando y cumpliendo con todas las etapas procesales. Cabe mencionar, que en la etapa probatoria se ratificó y se demostró fehacientemente la infracción marcaria cometida. Entre todas las pruebas presentadas, una de las más importantes fue el informe técnico elaborado por la empresa F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, por el cual se demostró el por qué los productos incautados no eran auténticos. A partir de este extremo, se solicitó una audiencia de inspección administrativa, con el fin de que la autoridad competente pueda verificar e inspeccionar la mercadería incautada, tomando en cuenta todos los extremos vertidos en el informe técnico antes mencionado.

Cumplidas con todas las etapas procesales, en honor a la celeridad procesal, el proceso concluyó satisfactoriamente en febrero de 2022 con una Resolución Administrativa favorable para la empresa F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA.

## Resolución administrativa favorable y ejecutoriada

Resolución Administrativa N° IF-06/2022, de Fecha 11 de febrero de 2022 en la parte resolutive resuelve:

*“PRIMERO. Declarar PROBADA la acción de infracción a los derechos de la propiedad industrial interpuesta por la firma F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, por el uso indebido de la marca “F.V.”; en consecuencia, se*

### Productos incautados en infracción:



### F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, es titular en Bolivia de las siguientes marcas:

FV, (mixta), Clase 11, Registro N° **73809-C** de fecha 8 de mayo de 1997, con renovación N° **76769-A** de fecha 8 de mayo de 2019.



FV, (mixta), Clase 11, Registro N° **73810-C** de fecha 12 de junio de 2009, con renovación N° **89021-A** de fecha 12 de junio de 2019.



declara la existencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial cometida por parte del Sr. XXX.

SEGUNDO. **PROHIBIR** la importación de productos que mediante la presente son declarados infractores y **DISPONER la DESTRUCCIÓN** de los señalados productos sujetos a Medida Cautelar de retención y que pretendían ser importados por el Sr. XXX, consistentes en productos que llevan la marca “F.V.”, decomisados dentro de la operación aduanera (...), que se encuentran almacenados en depósitos de la Aduana Frontera Pisiga del departamento de Oruro.”

### **Normativa legal aplicable**

La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del 14 de septiembre del año 2000 en sus artículos 155 y 156 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, introduzca en el comercio, venda, ofrecer en venta o distribuya productos en infracción. Se materializa a través de la presentación de una demanda normada por el Reglamento Interno de las Acciones de Infracción, dirigida a la autoridad competente en Bolivia, en este caso el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

**“Artículo 155.** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

**“Artículo 156.** A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

---

## Conclusiones

- ▶ Se logro identificar productos no auténticos que utilizan indebidamente la marca FV en la clase 11.
- ▶ Se logro la incautación del contenedor en instalaciones de Aduana Extensión Pisiga de la ciudad de Oruro, a través de la Medida Cautelar correspondiente.
- ▶ Se siguió un proceso administrativo que resulto favorable a los intereses de F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, disponiéndose por parte de SENAPI la prohibición de importación y comercialización de los productos y se dispone el retiro y destrucción de los productos en infracción.
- ▶ Por un tema ambiental y en apego al Art. 255 de la Decisión 486 de la CAN, la empresa F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA comunico a la autoridad competente que los productos incautados no iban a ser destruidos, sino que pasarían primero por una inutilización para su posterior donación a una institución de bienestar social. La autoridad competente acepto y apoyo esta decisión, por lo que la empresa F.V. SOCIEDAD ANÓNIMA, ahora se encuentra en todas las gestiones para entregar la donación de estos productos.
- ▶ La reparación del daño se encuentra sujeta a un proceso ordinario que se basara en la Resolución Administrativa Ejecutoriada.

por:



**Dra.  
Anabel Frachia**

Socia  
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.  
Mariana Riera**

Abogada  
mriera@cmlawyers.com.bo