



Santiago, 28 de Mayo de 2021

Señor José Ignacio Palma Sotomayor

Director Nacional

Servicio Nacional de Aduanas

Presente

Ref: Proceso de Consulta respecto de Proyecto de resolución que actualiza Normativa Procedimiento de Medida de Frontera.

Estimado Señor Palma,

Muchas gracias por aceptar observaciones en la materia de la referencia.

Seré muy breve, porque tal es mi estilo y porque son tan completas las observaciones jurídicas ya formuladas por las cuatro firmas jurídicas que me antecedieron, que desde ya, por lo mismo, las hago más.

Vayan, entonces, unas muy pocas observaciones:

1) Antes que nada, nuestros agradecimientos muy sinceros por todo el extraordinario trabajo que efectúan en la protección de la Propiedad Intelectual por medio de medidas en frontera y que son reconocidos, me consta, no solo por nuestros clientes y representados, y por las firmas y abogados que dedicamos parte importante de nuestro tiempo al *enforcement* penal marcario, sino que también a nivel internacional.



2) Lo anterior guarda relación con mi primera observación al proyecto, y que, se ve, naturalmente, es la que ha provocado más preocupación en mis apreciados colegas, como la genera en este abogado, y no es otra que la notificación que se plantea en 4.1. b) de Proyecto:, que reza: "*La notificación se realizará al titular del derecho o a su representante legal, que conste en el Registro de Marcas que mantiene el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -INAPI- del Ministerio de Economía*".

Al respecto cabe primera y coloquialmente decir, como hacen los americanos, *if it ain't broke, don't fix it*. El método de notificación actualmente vigente, al representante registrado, funciona bastante bien y sirve a las finalidades del sistema; y lo que se propone, en cambio, no lo hará, por todas las razones ya esgrimidas por mis amigos.

Pero, en segundo lugar, lo que se propone en el Proyecto es TAN ALEJADO del sistema de *Trademark Customs Recordal* imperante en todas las jurisdicciones sofisticadas del mundo, que obviamente, como lo indica su denominación en inglés, es ante la respectiva Aduana del país, y no ante el equivalente jurisdiccional de nuestro INAPI, que de implementarse la nueva forma de notificación -que no acontecerá pues estamos seguros de que Ud. razonablemente echará pie atrás- por su solo merito sería un antecedente sustancial para que Chile se mantenga en la "*Priority Watch List*" al 2022 y para gatillar toda suerte de consultas a nivel de las Aduanas y autoridades comerciales de todo el orbe.

3) Si bien no es un tema tratado por el Proyecto, sería muy importante dar consagración regulatoria a la respuesta que se recibe hoy en día, de Aduanas, por medio de un Oficio Circular, que confirma y deja constancia por una comunicación administrativa formal el hecho del registro de un titular de derechos, de sus marcas y representantes ante Aduanas y la comunicación de esa información a todas la Direcciones Regionales y Administraciones del país.

En todo caso, entendemos que nunca podría considerarse abandonar la comunicación por medio de dichos Oficios Circulares, pues un silencio al respecto no se condeciría con los principios de la ley 19.880.

4) Voy terminando señalando, como mejor han hecho mis colegas, que en la Resolución de Suspensión de Despacho, debe indicarse no solo al importador, sino que también el exportador/manufactura extranjero.

Conozco las razones por las cuales Aduana (Juridica) se niega a identificar al exportador/manufactura extranjero en las RSD sobre la base del Artículo 2 de la Ley 19.628, pero ellas no logran convencer, pues el carácter de información personal es más que dudoso y no puede primar sobre los *Guidelines* internacionales que rigen en la lucha contra el flagelo de la piratería y las infracciones contra la Propiedad Intelectual (y su especie, la Propiedad Industrial).

Baker McKenzie.

En todo caso, cabe señalar que al momento de accionar penalmente la Aduana, debiera complementarse el proyecto mandando que se acompañe a la querrela de ese organismo, el set completo de los documentos base de la importación. Ruego también complementar el proyecto para contemplar esta observación.

Nuevamente, haciendo míos el resto de las observaciones de mis amigos y colegas, por ejemplo respecto del conteo del plazo desde la notificación de la RSD, que no desde su emisión, y de las fotografías detalladas y que abarquen todos los ángulos, me despido en la confianza de que el proyecto será enmendado en los términos por todos observados.

Gracias, nuevamente, por esta oportunidad y por todo cuanto hacen.

Saludos muy cordiales,



Sebastian Doren

Associate

Baker McKenzie SpA. – Abogados

[Redacted contact information]

**Baker
McKenzie.**