

Santiago, 30 abril de 2021

Señor José Ignacio Palma Sotomayor
Director Nacional
Servicio Nacional de Aduanas
Presente

Ref: Comentarios y observaciones a publicación anticipada de Resolución que deja sin efecto la Resolución Exenta N° 5.026, de 2003, en lo relativo a las medidas en frontera para la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual.

Estimado Señor Director Nacional:

Junto con saludar cordialmente, nos dirigimos a usted para agradecer la oportunidad para efectuar observaciones y comentarios al proyecto de Resolución Exenta indicado en la referencia. Creemos fehacientemente que el trabajo conjunto de todos los actores involucrados en esta nueva normativa permitirá cumplir de forma exitosa con los objetivos propuestos por el Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto al mejoramiento de ciertos procedimientos.

Hemos revisado las modificaciones propuestas en el proyecto de Resolución Exenta y consideramos que los cambios que se introdujeron consideran medidas efectivas y eficaces para el perfeccionamiento de las gestiones y protocolos de trabajo del Servicio Nacional de Aduanas. Sin embargo, hemos visto con preocupación la incorporación de una medida que busca modificar la normativa vigente implementada mediante la Resolución Exenta N°5036, según la cual *"los titulares de marcas registradas y derechos de autor deberán comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas, por la vía de la Subdirección de Fiscalización la individualización de sus representantes, con copia de la personería para representarlos..."*.

El sistema vigente garantiza que los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual designen a sus representantes legales para temas de falsificación y/o piratería en Chile, para así iniciar la persecución penal y/o civil de los productos falsificados o ilegítimos que son retenidos por el Servicio Nacional de Aduanas en la

aplicación de las Medidas de Frontera. Esta designación de representante legal usualmente es acompañado de un trabajo mancomunado que incluye el compromiso de capacitar y entregar herramientas a los funcionarios fiscalizadores que les permita, a partir del simple examen de los productos, la detección de mercaderías falsificadas o que infringen los derechos de los titulares de marcas o derechos de autor. Lo anterior ha permitido hasta este momento, el cumplimiento de la exigencia legal de nuestro ordenamiento jurídico para ejercer la potestad de fiscalización entregada a la autoridad aduanera.

Es por lo anterior que, consideramos que la incorporación de las modificaciones propuestas en el Acápite III Relativo a la Notificación De La RSD, en cuyo Numeral b) dispone que *"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"*, constituiría una medida contraria al espíritu de este proyecto, en cuanto su incorporación sería un retroceso en la ejecución práctica y buen desarrollo de la fiscalización de oficio y, además, afectará gravemente a los titulares de marcas.

A continuación, exponemos algunas de las razones por las cuales creemos que la propuesta indicada generará más problemas prácticos que soluciones, vulnerándose asimismo la legislación vigente:

1. Según lo dispone el numeral 3.2. a) de la Resolución Exenta N°5026 "...los titulares de las marcas registradas y derechos de autor deberán comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas, por la vía de la Subdirección de Fiscalización la individualización de sus representantes, con copia de la personería para representarlos...". Esta medida garantiza la proactividad de los titulares de marca que desean proteger sus derechos de Propiedad Industrial en Chile. En consecuencia, es carga del titular del derecho comunicar a la Aduana quienes lo representan y acompañar el respectivo poder de representación. De lo contrario, la Aduana no está realmente obligada por ley a notificar la Resolución de Suspensión de Despacho aduanero.

1.1. Esta medida garantiza la eficiencia del proceso, agilizando y permitiendo el proceso de notificación y emplazamiento, en cuanto la Resolución Exenta es dirigida al representante legal que realmente tiene el mandato para presentar la debida acción. A su vez, la medida permite al Servicio Nacional de Aduanas un grado de certeza respecto a los titulares de marcas que realmente tienen interés en proteger sus derechos de propiedad industrial, lo que disminuye el riesgo de efectuar suspensiones de despacho que luego no sean respaldadas por la acción legal correspondiente.

1.2. Actualmente el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con una base de datos con los nombres, dirección, teléfono y correo electrónico de los representantes legales de las marcas, quienes además realizan habitualmente las capacitaciones técnicas sobre los derechos de propiedad industrial o intelectual. Este sistema es eficiente y eficaz, por lo que no nos parece una buena medida realizar el cambio propuesto.

2. El proyecto de Resolución plantea en su parte introductoria que los Órganos de la Administración del Estado deben propender a la unidad de acción. Entendemos la importancia de la incorporación de INAPI como organismo aliado del Servicio Nacional de Aduanas. Consideramos de vital importancia la función administrativa de dicha institución, en cuanto al registro de marcas comerciales, patentes de invención y demás derechos de Propiedad Industrial. Sin embargo, consideramos que, en materia de notificación de resoluciones de suspensiones de despacho, la base de datos de INAPI debe funcionar de forma supletoria, únicamente en los casos en que el representante legal para materias de protección de propiedad Industrial en el contexto de Medidas de Frontera no esté válidamente indicado/individualizado en la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

2.1. El representante legal ante INAPI no es, necesariamente, el representante legal para temas de observancia en relación con la suspensión de mercaderías falsificadas o infractoras que son incautadas por funcionarios fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas. Es una práctica usual que los titulares de marcas, tengan representantes legales distintos para asesoría en el registro de marcas ante INAPI y para los temas de observancia de sus derechos de Propiedad Industrial.

2.2. Lo anterior se puede apreciar fácilmente en la práctica, en que hoy en día estos servicios (la inscripción de marcas por un lado, y el combate a la piratería o falsificaciones, por otro) son prestados por abogados distintos, que no tienen relación alguna, por lo que notificar solo a uno de ellos respecto al ámbito de trabajo del otro, desencadenaría en la no presentación de acciones en estas materias, como desarrollaremos en los próximos puntos.

2.3. Respecto al registro de marcas ante INAPI, es muy importante señalar que este se efectúa no solo respecto de productos (clases 1 a 34), sino que también sobre servicios, que no pueden ser objeto de incautación, por lo que gran cantidad de información proporcionada por la base de datos de INAPI para la notificación del titular de marca registrada será inútil y llevará a todo tipo de confusiones a los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas.

2.4. Las obras de Propiedad Intelectual, tales como películas, libros, *software*, entre otras, que son parte importante de las mercaderías retenidas por el Servicio Nacional de Aduanas, no forman parte del registro de INAPI, por lo que la notificación de las suspensiones de despacho respecto de incautaciones de este tipo de creaciones quedaría sin protección, debido a la incapacidad de relacionar la obra con su respectivo representante legal. Actualmente, la Resolución Exenta N°5026, permite informar al Servicio Nacional de Aduanas el nombre y forma de notificación del representante legal para materias de protección de Propiedad Intelectual en el contexto de Medidas de Frontera, lo que en el proyecto propuesto no está contemplado.

2.5. Respecto al poder que es suscrito por el titular de marcas para actuar ante INAPI, es importante considerar que de acuerdo al artículo 15 de la Ley 19.039, complementado por el oficio circular N° 524, de fecha 22 de junio de 2020, este puede ser otorgado por instrumento privado, es decir, se trata de un poder simple. Ahora bien, para ejercer las acciones civiles o penales que contempla la ley 19.912 en relación a la ley 19.039, los representantes legales necesariamente deben contar con un mandato judicial, que debe cumplir con formalidades adicionales, de acuerdo al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil y artículo 52 del Código Procesal Penal. De esta forma, si se notifica al representante que aparece en la base de datos de INAPI, se está notificando a quien

no tiene realmente un mandato judicial para actuar en representación del titular marcario, lo que conlleva un impedimento para ejercer las acciones judiciales en el marco del combate a las falsificaciones y piratería.

2.6. A mayor abundamiento, el poder simple que un titular de marca le confiere a su representante para actuar ante INAPI, podría únicamente incluir facultades para la tramitación de la marca ante este órgano administrativo. En efecto, es una práctica muy habitual que los titulares de marca confieran el poder simple a su representante con facultades limitadas e, incluso, con limitación exclusiva a la tramitación de una marca en específico. De esta forma, al notificar al representante marcario, de acuerdo a las bases de datos de INAPI, se estará emplazando a quien no tiene mandato judicial, como expusimos en el párrafo anterior y, lo que es aún peor, a quien no tiene facultad alguna para representar al titular de marcas ante los tribunales de justicia del país.

2.7. Desde un punto de vista práctico, la notificación de las resoluciones de suspensión de despacho a quien no tiene mandato judicial ni facultades para representar a un titular de marcas ante los tribunales de justicia tendrá, como consecuencia ineludible, una disminución sustancial en la presentación de acciones judiciales por los titulares de marca, lo que tendría un efecto completamente contrario al objetivo de fortalecer los procedimientos de Medidas de Frontera.

3. Asimismo, creemos que la modificación propuesta respecto a las notificaciones de las resoluciones también presenta problemas de legalidad, generando contradicciones con la normativa vigente:

3.1. El artículo 2 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial señala que *“Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”*. Dicha regulación dice relación con señalar a un representante legal únicamente para los efectos de la Ley 19.039, por lo que no puede interpretarse de forma extensiva alcanzando la regulación de la Ley 19.912.

3.2. El artículo 1 de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, señala que "*La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.*" El proyecto de Resolución Exenta al no contemplar la notificación del representante legal del titular del derecho de una obra, vulneraría los derechos patrimoniales de la misma, puesto que la ausencia de notificación de las suspensiones de despacho de mercaderías infractoras del derecho de autor, contribuirían al aumento exponencial de productos que infrinjan dichas obras.

3.3. El artículo 19 numeral 3 de la CPE consagra el principio de protección ante la Ley, señalando que "*Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.*". Por lo tanto, debido a la modificación propuesta, el Servicio Nacional de Aduanas impediría, restringiría y perturbaría la intervención del representante legal para materias de protección de propiedad industrial e intelectual en el contexto de medidas de frontera, quien como hemos expuesto, tiene la potestad para realizar la presentación de una acción dentro del plazo legal en el caso de suspensiones de despacho aduanero de mercaderías falsificadas o infractoras.

Por todo lo anteriormente expuesto, respecto al Acápito III Relativo a la Notificación de la RSD, creemos que la medida es perjudicial no solo para los titulares de marcas y derechos de autor, para los representantes legales que han sido mandatados para supervigilar los derechos de titulares de propiedad industrial e intelectual en el contexto de medidas de frontera, sino que también para el funcionamiento de los procesos, gestiones y trabajo en general realizado por el Servicio de Aduanas en relación con las suspensiones de despacho de oficio.

Por último, creemos importante tener en cuenta algunas observaciones al contenido de otras disposiciones contenidas en el proyecto de Resolución Exenta, que exponemos a continuación:

1. Respecto al Acápito III Relativo a la RSD de oficio Por La Aduana, en cuyo numeral 3.1, señala expresamente "*Cuando se detecten mercancías infractoras, Los Directores Regionales y los Administradores de Aduana, según corresponda, deberán emitir una resolución que disponga la suspensión del despacho, la cual deberá, al menos: (...)*".

1.1. En este punto nos parece importante incorporar al contenido de la suspensión, la información completa disponible del importador, esto es Cédula de Identidad o RUT, domicilio, nombre completo, información sobre el origen de los productos (exportador).

1.2. Asimismo, cuando la norma señala expresamente "*Cuando se detecten mercancías infractoras (...)*". Según lo establecido en las definiciones incorporadas en el Acápito I, se podrían generar problemas de interpretación al emplear únicamente la expresión "mercancías infractoras". Por lo mismo, sugerimos emplear el siguiente tenor: "Cuando se detecten mercancías que infringen el derecho de autor y/o de marca registrada falsificada (...)".

2. Respecto al Acápito II Relativo a la RSD de oficio Por La Aduana, en cuyo numeral 2 señala "*Cuando en un mismo acto de fiscalización se encontraren mercancías infractoras, con otras que no lo son, solo se suspenderá el despacho de las primeras, debiendo proseguirse con el despacho de aquellas que no presenten observaciones.*". Según lo establecido en las definiciones incorporadas en el Acápito I, se podrían generar problemas de interpretación al emplear únicamente la expresión "mercancías infractoras". Por lo mismo, sugerimos emplear el siguiente tenor: "Cuando se detecten mercancías que infringen el derecho de autor y/o de marca registrada falsificada (...)".

3. Respecto al Acápito VII, Relativo al Control y reportes estadísticos, señala que "*Si la RSD, es notificada mediante correo electrónico a los titulares del derecho de autor, o su representante legal*". Es necesario en este punto incluir a los titulares de marca registrada.

Agradecemos nuevamente la oportunidad para manifestar nuestra preocupación respecto a ciertos puntos incluidos en el proyecto de Resolución Exenta, y esperamos que nuestros comentarios y observaciones permitan reconsiderar su contenido.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Francisco Carey Carvallo