

Señor José Ignacio Palma Sotomayor

Director Nacional

Servicio Nacional de Aduanas

Presente

Santiago, 26 de abril de 2021

Ref: Proceso de Consulta respecto de Resolución Exenta que deja sin efecto la Resolución Exenta N°5.026 de 2003 que establece instrucciones para la aplicación de las normas contenidas en la Ley N°19.912, en lo relativo a las Medidas en Frontera para la Observancia y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual

Estimado Señor Palma,

Se agradece la oportunidad para efectuar observaciones al proyecto de Resolución Exenta indicada en la referencia. Entendemos que la principal motivación para la dictación de esta resolución y los cambios que introduce es combatir de manera más eficaz y efectiva la falsificación y piratería, sin embargo, y como lo veremos a continuación, existen ciertas medidas que se pretenden adoptar que van precisamente contra el fin inverso a la actividad de Servicio Nacional de Aduanas, en adelante indistintamente “Aduana”.

A continuación, efectuamos las observaciones y comentarios al proyecto de Resolución Exenta, en el mismo orden en el que aparecen en borrador del proyecto.

**1. Acápito II Relativo a la Suspensión del Despacho a Petición de los titulares, en cuyo Numeral 4 dispone:** *“En caso de que se reciban comunicaciones informales de los titulares de derechos, en las que informen a las Direcciones Regionales, Administraciones de Aduana y/o a la Subdirección de Fiscalización del posible ingreso de mercancías al país respecto del*

*cual se presume que se cometerá una infracción a las leyes N°19.039 y N°17.336, de aquellas a que se alude en el artículo 6° de la ley N°19.912...”*

1.1 El artículo 7 de la Ley 19.912 dispone que el tribunal competente para conocer de las acciones del artículo 6 es aquel ante la cual se haya presentado la destinación aduanera que ampare la mercancía infractora o presuntamente infractora. Por lo anterior, el artículo 6 es una norma que casi no tiene aplicación práctica pues son excepcionalísimos los casos en que los titulares ejercen ese derecho por la sencilla razón de que es muy difícil y extraño que se conozca con certeza cuando y donde un importador presentó una destinación aduanera.

1.2. No obstante lo anterior, en ciertas ocasiones se cuenta con información sobre un embarque que posiblemente llegará a Chile sin contar con el detalle necesario y suficiente para accionar conforme al artículo 6. Dado lo anterior, y para no desaprovechar esa información es que se hace entrega de la misma a la Aduana a fin de generar una alerta en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República y en el artículo 8 de la Ley de Bases Generales De La Administración Del Estado (Ley 18.575).

1.3. En concreto, el ejercicio de las acciones civiles contempladas en artículo 6 procederán cuando la situación así lo permita - tener absoluta certeza de donde y cuando se presentó una destinación aduanera-, pero en caso que la información no sea de tal entidad que permita accionar, entonces lo razonable es poner a disposición de la Aduana la referida información y solicitar se genere una alerta para cuando la mercancía arribe al país.

1.4. Así, en vez de restringir o rechazar ese tipo de información, lo aconsejable sería crear un conducto formal para su entrega a la Aduana de modo de hacer más eficaz y eficiente la pesquisa de productos infractores, y de este modo, aprovechar la cooperación público-privada. De lo contrario, esa información, que puede ser muy útil y puede servir para detectar mercancías infractoras, se perdería, y podrá ingresar mercancía infractora al país, lo que obviamente va contra el objetivo de la Aduana.

**2. Acápites III Relativo a la RSD de oficio Por La Aduana, en cuyo numeral 3.1, dispone:**

*“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: ...”*

En esta materia, consideramos necesario que Aduana uniforme la información en la RSD pues actualmente la información que entregan las distintas Aduanas son disímiles.

Además, es necesario que la RSA contenga:

2.1. Los antecedentes completos del importador. Aun cuando está información aparece en el modelo de la Resolución de Suspensión de Despacho (Anexo 1), es conveniente agregarlo en el texto de la Resolución Exenta para evitar dudas al respecto.

2.2. Incluir los antecedentes del proveedor/exportador: Razón Social; país de origen; domicilio del consignante y puerto de embarque.

Esta información es sumamente relevante para un combate efectivo y eficaz en la falsificación y piratería a nivel global. Es sabido que el comercio de productos falsificados y piratas afecta al mundo entero constituyendo uno de los negocios ilícitos más lucrativos y que no solo tiene efectos en el perjuicio a los titulares de los derechos infringidos, sino que, puede tener efectos nocivos en la seguridad y salud de las personas; en la disminución del empleo; en la disminución en la recaudación de tributos; en el financiamiento de mafias y otras actividades ilícitas; en el empleo de niños en la fabricación de este tipo de productos, etc. Por lo tanto, y en el espíritu de colaboración que debe existir entre los países suscriptores de los Acuerdos de la OMC, este flagelo debe combatirse a nivel global y para ello se requiere atacar en el lugar de origen de los productos, por lo general China. Es por ello, que se requiere agregar la información sobre el proveedor/exportador de los productos objeto de la RSD.

**3. Acápites III Relativo a la Notificación De La RSD, en cuyo Numeral 4.1 Letras a) y b)**

**dispone:** *“ a) Se procederá a notificar al titular del derecho, en caso de tratarse de una persona natural, o a su representante legal, si se trata de una persona jurídica, si estuviere*

*identificado, de la posible infracción, a objeto de que ejerza los derechos que le corresponden de conformidad al Título II de la Ley Nº 19.912 y en especial a objeto de requerirle información acerca de la autenticidad de las mercancías. Sin perjuicio, de otras notificaciones que se estimen pertinentes b) 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”.*

3.1. El punto **4.1 a)** es reflejo de lo que dispone el artículo 16 de la Ley 19.912. Pues bien, del texto expreso de la ley queda claro que la obligación de la Aduana es notificar de la RSD SOLO en aquellos casos que los titulares de derechos se encuentren IDENTIFICADOS.

Para los efectos anteriores existe el actual registro de poderes ante la Aduana según lo dispone el numeral 3.2. a) de la Resolución 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...”. En consecuencia, es carga del titular del derecho comunicar a la Aduana quienes lo representarán y acompañar el respectivo poder. De lo contrario, la Aduana no está obligada por Ley a notificar la RSD.

Actualmente la Aduana posee una base de datos con los nombres de los representantes legales IDENTIFICADOS, a quienes, habitual y constantemente, se le notifican las RSD emitidas desde Arica a Punta Arenas, siendo este un sistema eficiente y eficaz, y, en consecuencia, no existe ninguna justificación para cambiarlo.

Además, la Aduana tiene perfecto conocimiento de qué abogados representan a los titulares por los cientos de entrenamientos que se han realizado a través de los años a miles de funcionarios y también, por cuanto los abogados de la Aduana comparecen y litigan en las mismas causas que los abogados de las titulares.

De este modo, no hay duda alguna quienes son los titulares IDENTIFICADOS y a ellos corresponde que les notifique según lo dispone el artículo 16.

3.2. Por otro lado, según el **punto 4.1 b)**, la RSD se notificará al titular del derecho o al representante legal que conste en el Registro de Marcas que mantiene el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI). De lo anterior, surgen las siguientes interrogantes:

(i) ¿Qué pasa en aquellos casos en que el titular tiene más de un representante? A modo de ejemplo, en el caso de Samsung actualmente figuran 5 representantes distintos en INAPI. ¿A cuál de ellos se le notificará? ¿Se notificará a todos ellos?.

(ii) ¿Qué pasa con los titulares de derechos de autor cuyas obras no se registran en INAPI?. ¿Cómo y a quién se le notificará?.

(iii) ¿Qué pasa si el representante registrado ante INAPI no ha sido mandatado por el titular para ejercer acciones penales en casos de medidas de frontera, o bien, no tiene poder suficiente para ejercer ese tipo de acciones?.

3.3. A mayor abundamiento, en el primer párrafo del **punto 4.1 a)**, termina con la siguiente frase: *“Sin perjuicio, de otras notificaciones que se estimen pertinentes”*, por lo que no se entiende por qué razón dentro de esas notificaciones no se incluyan a los representantes IDENTIFICADOS en la Aduana, y únicamente se contemple enviarles una “comunicación de cortesía”, según se informó por el Sr. Subdirector de Fiscalización en la reunión sostenida el 16 de abril, pero de la cual, tampoco hay constancia el proyecto de Resolución Exenta, ni en el modelo de la RSD (Anexo 1).

Más allá que el envío de una “comunicación de cortesía” es ineficiente en cuanto se estaría duplicando el trabajo, surgen dudas razonables en su aplicación y efectos legales, tales como:

(i) El que recibe esa comunicación de cortesía, se entenderá notificado, o no.

(ii) Empezará a correr el plazo para presentar la querrela o denuncia con la comunicación de cortesía, o no.

(iii) En caso que se haya notificado al representante que figura en INAPI, correrá el plazo al titular aun cuando el notificado no tenga facultades para accionar judicialmente, o no.

(iv) En caso de existir más de un representante registrado en INAPI se deberá notificar a todos ellos, o no.

(v) De no notificarse a todos representantes registrados en INAPI, empieza a correr el plazo, o no.

En síntesis, con el envío de esa “comunicación de cortesía” se generará un grave problema con el EMPLAZAMIENTO (notificación válida más plazo para accionar), que es precisamente lo que quiere y debe evitarse al pretender agilizar los procedimientos de notificaciones.

3.4. De lo dicho, hasta ahora, se puede concluir que la modificación en la forma de notificación no solo es contraria a la eficiencia y eficacia, sino que el proyecto de modificación es derechamente arbitrario e ilegal.

Es arbitrario, pues no existe motivo alguno que justifique la modificación del sistema de notificación actualmente en aplicación, el que ha demostrado ser ágil y oportuno, con los excelentes resultados por todos conocidos.

Aun cuando la introducción o mensaje indicado en el proyecto de Resolución Exenta no lo indica, en la presentación realizada por el Subdirector de Fiscalización señor Alonso Vega el día 16 de abril, como fundamentos de hecho para justificar el cambio de notificación es la diferencia existente entre el número de marcas registradas en INAPI (app 370.000) versus las marcas registradas en la Aduana (app 5.000), sin embargo, ese es un argumento falaz, pues en primer lugar, existen marcas de servicios y establecimientos comerciales e industriales, que no son objeto de RSD, y además, por cuanto, es un hecho público y notorio, que la mayoría de las RSD involucran a un número muy reducido de marcas o derechos de autor, los que se repiten día a día y en todas las Aduanas del país, y respecto de esos casos, los representantes de los titulares están plenamente IDENTIFICADOS.

Por consiguiente, no es lógico, ni razonable, cambiar un sistema de notificación por un mínimo de casos donde la Aduana no tiene IDENTIFICADO al representante. Lo lógico y razonable, es mantener el sistema aplicado hasta ahora, y solo en aquellos casos en que la

Aduana no tenga identificado al representante proceder a su identificación por otros medios.

3.5. Además, la modificación al sistema de notificaciones pasa por alto muchas normas partiendo por las leyes especiales aplicables a la materia, a saber:

(i) El artículo 16 de la Ley 19.912 invocado como fundamento legal del cambio de sistema de notificación. En efecto, y como ya lo adelantamos, en virtud de dicha norma la Aduana SOLO está obligada a notificar de la RSD a los titulares IDENTIFICADOS, que son aquellos que consta el Registro efectuado ante la propia Aduana. Con el cambio que se pretende, se va contra el texto y espíritu de esta norma.

(ii) El artículo 2 de la Ley 19.039 (Propiedad Industrial) en cuanto señala que los apoderados o representantes que deben nombrar los titulares extranjeros no domiciliados en Chile, es exclusivamente para efectos de esa Ley, y, por lo tanto, no tiene aplicación para los casos de la Ley 19.912, ni de ninguna otra.

(iii) El artículo 1 de la Ley 17.336 (Propiedad Intelectual) por cuanto el Proyecto de Resolución Exenta no señala como se les notificará de la RSD a los titulares de derechos de autor vulnerados, y en consecuencia, quedarán desprotegidos a pesar de gozar de protección por el solo ministerio de la Ley desde el momento de creación de la obra. De hecho, en el punto 3 del modelo de la RSA (Anexo 1), solo se habla de notificar al titular del que conta en el Registro de Marcas de INAPI, no diciendo nada, respecto de las obras intelectuales.

Ahora bien, al no indicarse la forma de notificación a los titulares de derechos de autor, existen dos alternativas:

(i) Derechamente no se les va notificará de las RSD, o bien,

(ii) Se notificará a quienes se encuentran registrados e IDENTIFICADOS en la Aduana. Obviamente, esta segunda opción es la que debe aplicarse.

Sin perjuicio de que con los 3 artículos citados previamente ya es suficiente para que el sistema de notificaciones no se modifique, y se mantenga el actual, a continuación,

indicamos otra serie de normas constitucionales y legales vulneradas al pretender notificarse al representante legal anotado en INAPI:

3.6. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República (CPE), en relación con el artículo 2 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que establecen el principio de legalidad de los actos de los órganos del Estado. En concordancia con este principio:

(i) La notificación a un titular NO IDENTIFICADO no es una obligación legal. Por el contrario, la obligación legal es notificar al titular IDENTIFICADO.

(ii) La Aduana no está autorizada para notificar al representante que aparece en INAPI, pues ese representante, es solo para efectos de la Ley de Propiedad Industrial y no para efectos de la Ley de Medidas de Frontera.

3.6.1. El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República (CPE) que establece la igualdad ante la Ley, estipulando al efecto: *“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”*. Con esta modificación la Aduana discrimina arbitrariamente al representante IDENTIFICADO ante la propia Aduana.

3.6.2. El artículo 19 N° 3 de la CPE consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, 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.”*

Con la modificación de la notificación la Aduana impedirá, restringirá o perturbará la intervención de los abogados con poderes especialmente otorgados por los titulares de registros para los efectos del artículo 16 de la Ley 19.912.

3.6.3. El artículo 19 N° 25 de la CPE, en relación con el numeral 24, que consagra el derecho de propiedad sobre las marcas comerciales y derechos de autor, pues al cambiar la forma de notificación a quien no fue designado por el titular de los derechos para ejercer acciones se está limitando el derecho de propiedad, y, por consiguiente, la protección consagrada en la Constitución.



3.6.4. Artículo 15 de la Ley 19.039 en relación con el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil (CPC). El artículo 15 establece que los poderes relativos a la propiedad industrial se otorgarán por instrumento privado, y por su parte, el artículo 6 del CPC señala que el mandato judicial es solemne, el que es aplicable en juicios penales por la remisión que hace el artículo 52 del Código Procesal Penal (CPP).

Por lo tanto, al notificar al representante registrado ante INAPI la Aduana presume que ese apoderado podrá ejercer las acciones penales, aun cuando el poder que se requiere es solo por instrumento privado, lo que obviamente es una vulneración a las normas del mandato judicial.

A mayor abundamiento el artículo 15 se encuentra contenido en el párrafo 2 del Título I de la Ley de Propiedad Industrial relativo a “De los procedimientos generales de oposición y registro”, por lo que al notificar al representante de INAPI se está pasando por alto el límite para lo cual dichos mandatos tienen efecto según la propia Ley de Propiedad Industrial, a saber, - el registro y oposición de privilegios industriales -, pero NO para el ejercicio de acciones penales que se persigue con la notificación de la RSD.

3.6.5. El artículo 54 letra e) del CPP establece que los delitos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial son delitos de acción pública previa instancia particular. Por su parte, el artículo 111 del mismo Código, establece que la querrela podrá ser interpuesta por el representante de la víctima, y, por último, el artículo 114 letra e) del CPP, señala que la querrela presentada por quien no esté autorizado para ello se declarará inadmisibles por el Juez de Garantía.

Entonces, al notificar al representante anotado en INAPI con poder por instrumento privado otorgado solo para efectos de la Ley de Propiedad Industrial y específicamente para registros y juicios de oposición, se deja en indefensión al titular del derecho quien no podrá presentar querrela, y, en caso de presentarse la querrela, por quien no esté autorizado, esta será declarada inadmisibles y los productos serán liberados.

3.6.6. El artículo 3 inciso 2° de la Ley 18.575 en relación con el artículo 10 inciso 2 de la misma Ley, consagra los principios de eficiencia y eficacia de la Administración Pública y

claramente, por todo lo dicho a lo largo de esta presentación, una medida como la propuesta va claramente contra dichos principios.

**4. Acápito III Relativo a Duración de la Medida en cuyo numeral 4 letra d) dispone:** *“d) En la notificación, se deberá solicitar al titular del derecho o al representante legal que proporcione la siguiente información ...Si presentará denuncia o querella penal, respecto de las mercancías objeto de la RSD...”.*

Lo realmente importante es la presentación de la querella dentro de plazo y la comunicación que se haga a la Aduana una vez presentada para que se tenga conocimiento de ello de impedir de esta forma que los productos sean liberados. De hecho, en el modelo de notificación por correo electrónico (Anexo 2) así lo dispone.

Por lo tanto, no es necesario agregar este punto, o bien, debe modificarse en el sentido de señalar que los titulares deberán informar a la Aduana cuando se presente la querella o denuncia.

**5. Acápito III Relativo a Duración de la Medida en cuyo numeral 5 dispone:** *“La suspensión del despacho que disponga la aduana, en conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 19.912, tendrá un plazo máximo de duración de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que la decretó...”.*

Contar el plazo de 10 días desde la fecha de notificación y no de la fecha de la Resolución es la interpretación correcta.

No obstante lo anterior, en el modelo de RSD (Anexo 1) se señala que el plazo es de 10 días contados desde la fecha de la resolución, y no desde la notificación. Lo mismo dice en el proyecto de modelo de notificación en el correo electrónico al titular del derecho (Anexo 2). En este último caso, incluso se resalta en letras mayúsculas que el plazo se cuenta desde la fecha de la resolución y no desde su notificación.

Por lo tanto, para evitar dudas y malas interpretaciones, tanto en el Anexo 1, como Anexo 2, debe decirse, que el plazo corre desde fecha de la notificación de la RSD.

**6. Acápites III Relativo a las Obligaciones del Funcionario a Cargo del Procedimiento de Fiscalización que da lugar a la suspensión del despacho de conformidad a la Ley N° 19.912,**

en cuyo numeral 6 b) dispone: “Obtener Registro Fotográfico de la mercancía objeto de la RSD, el que deberá ser enviado al titular del derecho o su representante legal al momento de la notificación de la RSD...”

Dado que en muchas ocasiones se reciben RSD sin fotografías, o bien, las fotografías que se reciben son de mala calidad, se pierde tiempo valioso con las graves consecuencias que ello puede implicar.

Por lo tanto, sería bueno que dentro de las instrucciones indicar algunas pautas de como tomar buenas fotografías, por ejemplo:

- (i) La fotografía debe ser del producto y del empaque.
- (ii) La fotografía debe tomarse por todos los lados del producto y del empaque.
- (iii) La fotografía debe tomarse en todas las partes donde exista una marca.
- (iv) La fotografía debe tomarse a todas las etiquetas o códigos de barra que tenga el producto o el empaque.
- (v) No sirven las fotografías de lejos.
- (vi) No sirven las fotografías de un conjunto de productos mezclados.

**7. Acápites IV de Las Acciones Posteriores a RDS efectuada de oficio por la Aduana en cuyo numeral 2 dispone:** “Titulares no ejercen acciones judiciales dentro del plazo legal: En este caso el artículo 16 de la Ley N° 19.912 dispone expresamente que se procederá al despacho de la mercancía de conformidad al artículo...”.

La pregunta que surge es, qué pasa si el titular no ejerce la acción pues NO fue notificado válidamente, es decir, en caso que se notifique al representante registrado en INAPI y no al IDENTIFICADO por el registro de la Aduana, o bien, NO se notifique al titular del derecho de autor. ¿Quién asumirá la responsabilidad de los daños y perjuicios al titular del derecho?

## **8. Síntesis y conclusión**

Se valora y agradece la voluntad de la Aduana de querer mejorar los resultados en esta materia y para ello actualizar la normativa vigente de modo de ser más efectiva y eficaz en el combate de la piratería y fiscalización.

Sin embargo, tal como lo hemos relatado a lo largo de esta presentación modificar el sistema de notificaciones importa una decisión arbitraria e ilegal, que va contra los principios de eficacia y efectividad, y que puede derivar en consecuencias fatales como el no accionar dentro de plazo, con lo que se liberarían las mercancías y se echaría por la borda todo el trabajo y esfuerzo de los funcionarios de Aduana que participaron en el aforo.

Por todo lo anterior, le solicito al Sr. Director Nacional de la Aduana que considere los comentarios y observaciones planteadas por este abogado y en mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales citadas y otras pertinentes, dejar sin efecto la modificación al sistema de notificación y hacer los cambios o ajustes correspondientes según lo indicado en esta presentación en las otras materias comentadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

Matías Somarriva