

Santiago, 30 de abril de 2021

Señor

José Ignacio Palma

Director Nacional

Servicio Nacional de Aduanas

Presente

Ref.: Observaciones al Proyecto de Resolución que deja sin efecto Resolución 5026 y actualiza Normativa Procedimiento de Medida de Frontera, publicado en la pagina del Servicio de Aduanas el 5 de abril pasado y con fecha de cierre de comentarios para el día 14 de mayo de 2021.

Señor Director:

En relación con la materia de la referencia, y también considerando las exposiciones efectuados en la reunión vía Teams del pasado viernes 16 de abril, en que participaron los Subdirectores de Fiscalización y Jurídico de la DNA, abogados de diversos Estudios Jurídicos de ACHIPI y representantes del OCI de la Cámara Nacional de Comercio, por el presente documento, se adjuntan los reparos, planteamientos y proposiciones de nuestro Estudio Jurídico en relación con el proyecto de resolución. A saber:

1. Acápite II.- SUSPENSION DEL DESPACHO A PETICIÓN DE LOS TITULARES. Nº 4 “En caso de que se reciban comunicaciones informales de los titulares de derechos.....”

Si bien, la ley 19.912 entre sus artículos 6 al 15, contempla una serie de normas para la suspensión de despacho de mercancías a petición de los titulares, la práctica nos muestra que la aplicabilidad de aquellas normas es muy difícil de concretar, debido a las generalizadas prácticas de ocultamiento de las mercancías ilícitas y por la imposibilidad legal para acceder en forma oportuna a esa información en fuentes públicas y evitar su ingreso al país.

El creciente mercado ilícito de las falsificaciones, que al año 2019 representaba ya un 3,3% del comercio mundial¹ y su vinculación con el crimen organizado, con los graves perjuicios que provoca en la economía de las naciones, el desincentivo a la creatividad intelectual y las pérdidas para los creadores, exigen una lucha frontal de los Estados y una acción conjunta entre las policías, los organismos fiscalizadores y los privados, para afrontar exitosamente esta grave lacra de nuestros tiempos.

Conforme lo anterior, las acciones policiales que se realizan en el país, permiten recabar información respecto de organizaciones criminales, importadores que abastecen el comercio ilegítimo, o eventuales embarques de mercancías que podrían arribar al país, antecedentes que pueden ser de gran utilidad para la labor que realizan las diversas Unidades de Análisis de Riesgo del Servicio y no se divisan motivos válidos para rehusarla, mas aun considerando la activa participación de la Aduana en diversas mesas de trabajo público-privadas que buscan combatir el comercio ilícito.

2. **Acápito III.- SUSPENSION DE OFICIO POR LA ADUANA.... Numeral 3.1 “Cuando se detecten mercancías...la cual deberá al menos:”**

Al respecto, solicitamos que el formato de la Resolución de Suspensión de Despacho (RSD) se estandarice para todas aduanas a nivel nacional, documento que debiera contener la siguiente información:

- Identificación del Importador (razón social, Rut de la empresa, representante legal y domicilio) y números de contenedor y Bill of Lading.
- Identificación del proveedor extranjero (razón social y domicilio) y el puerto de embarque. Esta última información es fundamental, pues gran parte de las empresas que ven vulnerados sus derechos como consecuencia de las mercancías falsificadas, accionan judicialmente en los países de origen respecto de las fábricas y los proveedores.

¹Estudio preparado por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea <http://www.oecd.org/gov/risk/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.htm>

3. Acápite III.- SUSPENSIÓN DE OFICIO POR LA ADUANA.... Numeral 4 Notificación de la RSD 4.1 a) y b)”

La implementación en la Resolución 5026 del Registro Aduanero de Titulares de Derechos es una norma fundamental para la aplicación de la Ley 19.912, toda vez que permite **identificar** a los titulares de derechos que son eventualmente vulnerados por la internación de mercancías infraccionales². El sistema registral en uso, semejante al utilizado en otros países de la región, pese a su carácter voluntario es de suma importancia, por cuanto:

- Garantiza la proactividad de los titulares de marcas registradas y derechos de autor para una activa defensa de sus derechos, requiriéndoles la **identificación** de los representantes judiciales que han contratado para la persecución penal de las responsabilidades y bienes ilegítimos que sean retenidos por aplicación de la Ley 19.912 de Medidas en Frontera.
- Compromete a dichos titulares para efectuar periódicas capacitaciones e impartir a los fiscalizadores los conocimientos que les permitan, **a partir del simple examen**, la detección de productos falsificados o que infrinjan derechos de autor, exigencia fundamental de nuestro ordenamiento jurídico para que la autoridad aduanera pueda suspender de oficio el despacho de mercancías infraccionales.
- Considerando el ajustado plazo legal previsto para accionar judicialmente, la notificación a los representantes judiciales **identificados** en la base de datos de la Aduana permite interponer oportunamente las acciones criminales tendientes a la incautación y posterior destrucción de los productos ilegítimos.

² Art. 16 de la Ley 19.912, “La autoridad aduanera podrá disponer de oficio la suspensión del despacho de mercancía, cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. En estos casos, la aduana deberá informar al titular del derecho, **si estuviere identificado**, la posible infracción, a objeto de que éste ejerza el derecho a solicitar la suspensión y los derechos que le correspondan de conformidad a las normas precedentes y en especial, a objeto de que proporcione información acerca de la autenticidad de las mercancías. La Aduana deberá, además, efectuar la denuncia, en conformidad a la ley.

Pues bien, la forma de notificación de las retenciones a través de INAPI, poniendo término al sistema de registro y notificación actual, sin manifestar causa ni análisis técnico alguno que justifique tal medida, lejos de mejorar el actual sistema, lo complica y se contrapone con diversas normas constitucionales y legales que podrían producir una grave vulneración para los titulares de derechos marcarios y de autor. En efecto:

- a. **INAPI**, tiene por función inscribir en el ámbito **administrativo** las solicitudes de marcas comerciales, tramitación, oposiciones y solicitudes de nulidad de aquellas, patentes de invención, entre otras, todo de conformidad con las normas contenidas en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Ahora bien, la mayor parte de los titulares de derechos marcarios que se ven severamente afectados por la piratería a nivel mundial, y en Chile en particular, corresponden a compañías **domiciliadas en el extranjero** (Nike, Puma, Converse, Disney, WB, etc., etc.). Para los efectos de la Ley 19.039³, dichos titulares **deberán** designar un apoderado o representante en Chile.

En consecuencia, la designación de los representantes que figuran en INAPI se efectúa **para efectos de la aplicación de la Ley 19.039**, pero **no lo son** para las retenciones de mercancías infraccionales o falsificadas que se realizan al amparo de la Ley 19.912 sobre Medidas en Frontera.

La voluntad del titular de derechos, manifestada formal y expresamente a través de un mandato judicial especial y debidamente legalizado, en el que designa a un abogado específico para la **persecución penal** de las responsabilidades y mercancías infraccionales retenidas por aplicación de Medidas en Frontera, resulta **violentada** cuando en lugar de notificar a aquél, la Aduana se arroga la facultad de notificar a otro estudio jurídico al cual ese mismo titular le ha encomendado una gestión diferente. El mandato, es un contrato de confianza, **intuito personae**, en el cual la consideración de la persona o su **experticia** es la causa principal y determinante de su contratación.

³ Ley 19.039, Art. 2º.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, **para los efectos de esta ley**, designar un apoderado o representante en Chile.

Acá también es dable señalar que los representantes judiciales designados para la persecución penal de mercancías retenidas por aplicación de Medidas en Frontera, recibimos capacitación técnica, entrenamientos, dispositivos y herramientas tecnológicas para la identificación de las mercancías ilegítimas o falsificadas, elementos que no requieren ni poseen aquellos representantes marcarios que solo realizan tramitación **administrativa** de marcas en INAPI.

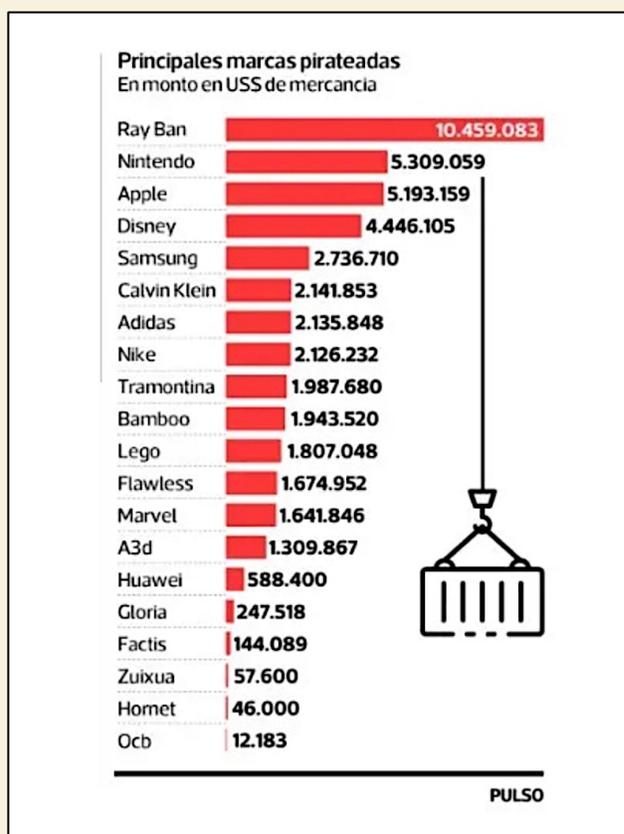
Finalmente, la Aduana sobredimensiona las capacidades de INAPI y los alcances y naturaleza de sus servicios, cuando sostiene que el acceso a las bases de datos de INAPI tendrá un *“positivo impacto en los fiscalizadores, contribuyendo a mejorar las labores de fiscalización vinculadas a mercancías que revistan el carácter de falsificadas.”*⁴ Si bien INAPI mantiene un amplio catastro de marcas (denominativas, mixtas y figurativas (etiquetas)), **no posee antecedente alguno** respecto de las características de fabricación, rotulación, empaques, etiquetas ni mucho menos acerca de las medidas de seguridad que poseen los productos que manufactura una empresa en particular, información fundamental para discriminar si nos encontramos frente a una **falsificación o un producto genuino**.

- b. Las obras de Propiedad Intelectual (películas, juguetería, libros, merchandising, carcasas de celular, mochilas, vestuario, cotillón, etc.), que constituyen un alto porcentaje de las especies retenidas anualmente por Aduana, **no** están registradas en INAPI, pues nuestro ordenamiento jurídico aplica el principio de la **protección automática**⁵ a estas obras, **las que reciben amparo legal por el solo hecho de la creación y no requieren registro alguno.**

⁴ Cuenta Pública Participativa SNA - 2020-Gestión 2019, Numeral 2.5.6.- **Convenio con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi):** Este acuerdo tuvo por finalidad lograr el acceso, por parte del Servicio Nacional de Aduanas, a la información contenida en la base de datos del Inapi mediante la plataforma de servicios denominado “Plataforma de Tramitación Masiva de Marcas” (PTM). **Este convenio tendrá un positivo impacto en los funcionarios que se desempeñan en los puntos fronterizos y de control terrestres, marítimos y aéreos, lo cual contribuirá a mejorar las labores de fiscalización vinculadas a mercancías que revistan el carácter de falsificadas.”**

⁵ **Ley 17.336 Art. 1°**- 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. / **Decreto 266 de 1975**, Promulga Convenio de Berna para Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

En las cifras informadas por Aduana de productos retenidos durante el año 2020 ⁶, **más del 30%** corresponden a productos infraccionales de **Propiedad Intelectual**; y en la mayor parte de ellas, los mandatarios judiciales para la **persecución penal** de las mercancías infractoras **NO** son los representantes que figuran en INAPI.



Esta sola circunstancia, nos muestra palmariamente la inconveniencia de optar por esta nueva forma de notificación. En lugar de mejorar la eficiencia y optimizar los siempre escasos recursos fiscales, esto producirá notificaciones extemporáneas y la consiguiente devolución de mercancías infraccionales, incrementando la piratería en nuestras calles y el deterioro de nuestra imagen país.

⁶ <https://www.latercera.com/pulso/noticia/balance-de-aduanas-2020-mercancias-incautadas-bajan-95-debido-a-la-pandemia/IIYGN4YE7BG2NDRWWD32KALXE/>

Así las cosas, resulta evidente la inconveniencia de la notificación en la forma propuesta pues se vulneran garantías constitucionales⁷ al discriminar arbitrariamente a los mandatarios judiciales debidamente acreditados ante la DNA. Asimismo, se coarta la defensa de los derechos de los titulares y se vulnera la oportuna protección de los derechos de propiedad sobre marcas comerciales y/o derechos de autor de que nuestras representadas son titulares.

Creemos que en estos años el sistema actual ha probado sobradamente su efectividad, considerando el número de entrenamientos, millares de retenciones y querellas interpuestas y los millones de mercancías de todo tipo retenidas y/o destruidas hasta la fecha. En el caso de aquellas marcas **no registradas** en la base de datos de Aduana, la consulta **supletoria** en las bases de datos de INAPI nos parece una buena alternativa para optimizar los tiempos de labor funcionaria y el resguardo de derechos legalmente constituidos.

4. **Acápite V.- DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL RESPECTO DE LA CUALES NO PROCEDA LA SUSPENSIÓN DE DESPACHO**

Así como se excluyen de las medidas en frontera las mercancías que, por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros, estimamos sería conveniente excluir expresamente también de la aplicación de las Medidas en Frontera las mercancías **originales** de importación paralela.

5. **CUESTIONAMIENTO A LOS ACUERDOS REPARATORIOS/ FALTA DE COORDINACION ENTRE LOS ESTUDIOS JURIDICOS Y LOS ABOGADOS DE ADUANA.**

Tanto en la reunión vía Teams del pasado 16 de abril y en otras instancias anteriores, se ha cuestionado por parte de abogados del servicio la celebración de Acuerdos Reparatorios por parte de los titulares, crítica completamente injusta, considerando que es esta una facultad legalmente establecida, mediante la cual se busca una salida rápida y eficaz al juicio, la destrucción rápida de las mercancías y una eventual indemnización de perjuicios para el titular de derechos, que mitigue en parte los ingentes

⁷ Constitución Política del Estado: Arts. 19 Nos. 2, 3, 24 y 25, respectivamente.

recursos que invierten anualmente en las campañas de protección de sus registros marcarios y derechos de autor.

Creemos oportuno mencionar que en los acuerdos reparatorios que eventualmente suscribe nuestro Estudio Jurídico con algún infractor, las pautas son las siguientes:

- 1) **Destrucción** de las mercancías retenidas, salvo que, por la naturaleza de las especies, estas puedan ser donadas a instituciones de beneficencia o retiradas las marcas o personajes infractores que motivaron la retención.
- 2) Pago de la destrucción **a cargo del infractor.**

Dicha crítica, es también sesgada, si tomamos en consideración que la Aduana tiene la facultad de la Renuncia de Acción Penal (RAP) y que, solo en el año 2020 le significó la recaudación de \$2.129.632.750.-⁸ por dicho concepto.

MEA CULPA.- Sin perjuicio de lo expuesto, en la reunión vía zoom del pasado 4 de noviembre de 2020, que sostuvo nuestro Estudio Jurídico con abogados de la Dirección Nacional, nos comprometimos a mejorar nuestra comunicación e informar a los abogados de las Aduanas y Administraciones respectivas, cuando llegemos a un acuerdo con un imputado, de forma tal que en la Audiencia respectiva no existan sorpresas para los intervinientes.

⁸ <https://www.latercera.com/pulso/noticia/servicio-nacional-de-aduanas-recauda-2130-millones-en-multas-por-delitos-fronterizos/EEAO7TVOMRAM5NINLSN3TASPX4/>

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS:

En primer termino, agradecemos la labor realizada en todos estos años por el Servicio de Aduanas, como también su apertura a la recepción de comentarios en relación con la nueva normativa que se busca implementar para hacer mas eficiente y expedita la aplicación de la ley 19.912 sobre Medidas en Frontera.

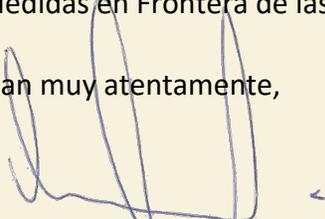
Conforme todo lo expuesto, con el mérito de las normas constitucionales y legales invocadas, solicitamos al señor Director Nacional de Aduanas que disponga la mantención del actual sistema de notificación a los representantes judiciales designados por los titulares de derechos marcarios y de autor en el Registro Aduanero de Titulares.

En el caso de aquellas marcas u obras de derecho de autor **NO** registradas en el Registro de Aduanas, implementar **supletoriamente** la consulta en las bases de datos de INAPI con el objeto de notificar a los representantes que allí se mencionen.

Considerando que los mandatos judiciales generalmente tienen un plazo limitado de vigencia, sería conveniente que la SNA disponga un plazo, de 180 días, por ejemplo, para que los titulares de derechos marcarios y de autor, actualicen los poderes y representantes judiciales que designan para los efectos de la Ley 19.912.

Finalmente, por las razones expuestas, solicitamos implementar la recepción de información relevante y alertas aduaneras; disponer que la RSD incluya la información de los proveedores extranjeros de mercancías infraccionales retenidas; y la exclusión en las Medidas en Frontera de las mercancías originales de Importación Paralela.

Le saludan muy atentamente,



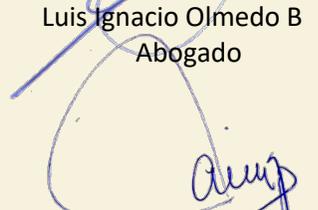
Antonio Marinovic C.
Abogado



Gabriela Pizarro A.
Abogado



Luis Ignacio Olmedo B
Abogado



Antonio Hernández B.
Gerente de Operaciones