

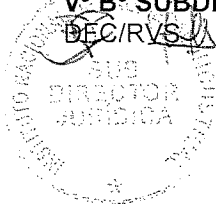
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUBDIRECCIÓN DE PATENTES

DMS/MMC/RCS

Vº Bº SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

DEC/RVS



**MAT.: SOBRE APLICACIÓN DEL ART. 39 INCISO SEGUNDO, DEL  
TEXTO ORIGINAL DE LA LEY 19.039.**

CIRCULAR N° .....005...../2009

SANTIAGO, 31 AGO 2009

**VISTOS:** Lo dispuesto en el D.F.L N° 1 de 13 de Diciembre de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 20.254, Orgánica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, modificada por la Ley N° 19.996 y la Ley N° 20.160; Decreto Supremo N° 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley N° 19.039; el D.F.L N° 2, del 28 de Noviembre de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que Fija la Planta de Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; y la Resolución Ministerial N° 105, 2008, del Ministerio de Economía.

**CONSIDERANDO:**

1. Las necesidades del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en orden a lograr una mejor realización de las funciones establecidas en la Ley N° 19.039 y su Reglamento.
2. Que, el artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, permitía obtener protección por patente de invención en Chile para inventos ya patentados o bien cuya solicitud se encontrara en trámite en el extranjero, y que fueran presentadas en Chile después de un año contado desde la fecha de la primera presentación, y que en consecuencia, han perdido el derecho de prioridad establecido en el artículo 34 del texto original de la Ley N° 19.039.
3. Que la Ley N° 19.996 del año 2005, modificó la ley de propiedad industrial a contar del 1 de diciembre de 2005, sustituyendo el artículo 39, de tal forma que la institución que establecía la citada disposición, en la actualidad sólo es aplicable a las solicitudes presentadas hasta el 30 de noviembre de 2005, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º transitorio de la Ley N° 19.996.
4. Que, a fin de regular el tratamiento de las solicitudes de patente comprendidas en el artículo 39 inciso segundo en referencia, el entonces Departamento de Propiedad Industrial, emitió en el año 2003 la Circular N° 2, en la cual estableció el procedimiento que seguirían las solicitudes presentadas en Chile de acuerdo al Artículo 39 del texto original de la Ley N° 19.039. Sin embargo, dicha Circular contiene algunas imprecisiones respecto a qué solicitudes se aplica el Artículo 39 del texto original de la Ley N° 19.039.
5. Que, actuando dentro de las facultades que me otorga la Ley N° 20.254.

**SE INFORMA:**

**PRIMERO.** Las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, que al momento de realizar la presentación nacional declaren una patente otorgada o la respectiva solicitud en trámite en el extranjero, de acuerdo al Artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.039, serán reguladas conforme lo dispone el Artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley de Propiedad Industrial, si tanto el alcance de las reivindicaciones como el contenido de la presentación nacional es menor o igual que el de la patente otorgada o la respectiva solicitud en trámite en el extranjero.

**SEGUNDO.** Tratándose de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el Artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley N° 19.039, el estado de la técnica comprenderá el período anterior a la fecha de la(s) prioridad(es) de la patente otorgada que se declare y también quedará comprendido en el estado de la técnica, todo lo que haya sido divulgado a nivel nacional antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile, inclusive el contenido de las solicitudes nacionales presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile y publicadas en esa fecha o en una posterior.

**TERCERO.** Tratándose de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos cuya solicitud se encuentra en trámite en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el Artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley N° 19.039, se considerará como estado de la técnica el período anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en Chile y también quedará comprendido en el estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud en Chile y publicadas en esa fecha o en una posterior.

**CUARTO.** Tratándose de las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en trámite en el extranjero, reguladas conforme lo dispone el Artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley N° 19.039, no será considerado para efectos de determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo el contenido de solicitudes en trámite o patentes otorgadas que compartan al menos una de la(s) prioridad(es) de la solicitud en Chile y donde el contenido no considerado corresponde exclusivamente al divulgado en la(s) prioridad(es) en común.



**QUINTO.** Las patentes solicitadas en Chile, hasta el 30 de noviembre del año 2005, reguladas conforme lo dispone el Artículo 39 inciso segundo, del texto original de la Ley N° 19.039, se otorgarán por el período dispuesto en dicha norma.

**SEXTO.** La presente Circular no podrá aplicarse de forma de contravenir lo dispuesto en el artículo 1° transitorio del texto original de la Ley N° 19.039, en los casos que se cumplan los supuestos del artículo 39 inciso segundo del citado cuerpo legal.

**SÉPTIMO.** La normativa de la Ley N° 19.039 a que se hace mención en la presente Circular se refiere a aquella que se encontró vigente hasta el 30 de noviembre de 2005.

**OCTAVO.** Déjase sin efecto la Circular N° 2 del año 2003.

**Anótese, regístrese, publíquese en espacios de afluencia de público en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y archívese**

  
  
**CRISTÓBAL ACEVEDO FERRER**  
**DIRECTOR NACIONAL**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Distribución.**

- Subdirección Patentes
- Subdirección Jurídica
- Subdirección Marcas
- Oficina de partes

  
**Lo Que Transcribo/Para Su Conocimiento**