

LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS REQUISITOS DE
APLICACIÓN INDUSTRIAL Y DE UTILIDAD,
EN VIRTUD DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES Y REGIONALES

Documento oficioso preparado por la Oficina Internacional

Abril de 2001

Resumen

Del presente documento, basado en la información recibida de los miembros del SCP, se desprende que existen profundas diferencias entre los miembros del SCP en cuanto a la interpretación y la práctica relativa al requisito de “aplicación industrial y de utilidad”. Asimismo, el documento pone de manifiesto que el requisito de aplicación industrial y de utilidad está vinculado estrechamente, o en ocasiones se superpone, con otros requisitos sustantivos de patentabilidad, como el de divulgación suficiente (posibilitar la ejecución), de actividad inventiva, las exclusiones de la materia patentable y la definición de “invención”. Por lo tanto, a los efectos de una plena armonización del derecho sustantivo de patentes, el requisito de aplicación industrial y de utilidad no puede examinarse en forma aislada de otros requisitos sustantivos de patentabilidad. A la luz de lo antedicho, el SCP podrá considerar la posibilidad de examinar los requisitos sustantivos de patentabilidad *en su conjunto*, sin centrar demasiado su atención en las expresiones “aplicación industrial” o “utilidad”.

Antecedentes

1. En la cuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) (del 6 al 10 de noviembre de 2000), se sugirió que la Oficina Internacional prosiguiera el estudio de la aplicación del requisito de “aplicación industrial y de utilidad” en varios países. Tras esta sugerencia, la Oficina Internacional invitó a los miembros del Foro Electrónico del SCP a facilitar información al respecto. El presente documento contiene información sobre la aplicación del requisito de “aplicación industrial” o “utilidad” en el marco de las prácticas nacionales/regionales y sobre la base de las respuestas recibidas.

Definiciones y ejemplos de “aplicación industrial”

[Definiciones]

2. Las legislaciones sobre patentes de muchos países y regiones exigen que una invención sea susceptible de “aplicación industrial”. Si bien varios países se acogen a la definición de aplicación industrial del tipo I, en otras legislaciones pueden encontrarse definiciones distintas, que se presentan más abajo como del tipo II.

1) Aplicación industrial-tipo I

3. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial “si puede realizarse o utilizarse en cualquier tipo de industria, incluyendo la agricultura”. Deberá entenderse que el sentido de la interpretación de la palabra “industria” es lo más amplio posible. La frase “incluyendo la agricultura” no se considera restrictiva, sino que hace

hincapié en el carácter amplio del término “industria”. El criterio de aplicación industrial es distinto del que se refiere al carácter técnico de la invención. A los efectos de la aplicación industrial, la invención no necesariamente debe ser útil.

2) Aplicación industrial-tipo II

4. En algunos países, la definición de “aplicación industrial” es más amplia que la expresada más arriba (tipo I) o, al menos, aclara el alcance del término “industria”. Por ejemplo, en un país, la legislación establece que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial si puede “realizarse o utilizarse en el ámbito de las actividades económicas”. Además, la legislación de otro país dispone que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial si puede “utilizarse en la industria, la agricultura, la salud pública y otros sectores de la economía”. En otra legislación, se prevé que se cumplirá con el requisito de aplicación industrial si el objeto de la invención produce un resultado industrial o permite obtener un producto; aquí se entiende que la industria incluye la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesquería, la minería, las industrias de elaboración en sentido estricto y los servicios.

5. Con arreglo a la legislación de un país, además del requisito de que la invención pueda realizarse y utilizarse por lo menos en un campo de actividad, se exige que la invención “pueda reproducirse con las mismas características cuando sea necesario”. El requisito de “posibilidad de reproducción” de la invención se menciona también en otro país.

6. La legislación de otro país contempla un requisito relativo a la “aplicación industrial” sin formular definición alguna en la ley; sin embargo, en las Pautas de Examen figura una lista taxativa de invenciones que no se consideran susceptibles de “aplicación industrial”.

[Ejemplos]

7. Las siguientes categorías de invenciones no son patentables por carecer de “*aplicación industrial*” en más de un país. Cabe observar que los ejemplos enumerados son una compilación de ejemplos ofrecidos por uno o más miembros y observadores del SCP. Por lo tanto, por ejemplo, que el país X considere que las invenciones mencionadas en el párrafo 1) Ono son susceptibles de “aplicación industrial” no significa necesariamente que los ejemplos i) a iii) no satisfagan el criterio de “aplicación industrial” en el país X.

1) Invenciones sin aplicación práctica, tales como un producto o un procedimiento que supuestamente funcionan de una manera claramente contraria a las leyes de la naturaleza.

Ejemplos:

- i) una máquina en movimiento perpetuo;
- ii) un cazafantasmas;
- iii) un método para impedir el aumento de los rayos ultravioletas derivado de la destrucción de la capa de ozono, cubriendo toda la superficie de la tierra con una película plástica de absorción de rayos ultravioletas.

- 2) Obras de tipo artesanal; bellas artes.

Ejemplo:

- i) “Stradivarius”.

- 3) Métodos para el tratamiento del cuerpo humano (o animal) mediante cirugía o terapia o métodos de diagnóstico para el cuerpo humano (o animal).

Ejemplos:

- i) procedimiento de limpieza y vaciado en un tratamiento de endodoncia.

- 4) Invenciones limitadas al uso personal.

Ejemplos:

- i) un método para la aplicación local de una fórmula anticonceptiva;

- ii) un método para fumar.

8. Además, los remedios caseros y hogareños, una idea de reforma penal mediante la introducción del castigo corporal voluntario, un método para regular el tránsito en la ciudad son otros ejemplos, ofrecidos por las oficinas de patentes, de invenciones que no se consideran aplicables en la “industria”.

9. Además, de conformidad con la respuesta de un país, su legislación nacional no considera que la “divulgación insuficiente” de una invención sea un fundamento para rechazar una solicitud. Por lo tanto, para rechazar esas solicitudes se impone la disposición sobre “aplicación industrial”, si bien la norma correspondiente esté en curso de modificación.

10. Una práctica similar se encuentra en la respuesta recibida de otro país, que establece que, para cumplir con el requisito de “aplicación industrial”,

i) una solicitud presentada deberá contener el objetivo principal de la materia reivindicada;

ii) la solicitud deberá divulgar los medios y formas de lograr dicho objetivo, tal como se lo especifica en la reivindicación o reivindicaciones; y

iii) deberá ser materialmente posible lograr el objetivo especificado por el solicitante, ejecutando cualquiera de las reivindicaciones de la invención.

Definiciones y ejemplos de “utilidad”

[Definición]

11. Las legislaciones sobre patentes de otro grupo de países no prevén un requisito de “aplicación industrial”, sino que exigen “utilidad”. La legislación de un país establece que una invención patentable debe consistir en un procedimiento, máquina, manufacturación o composición de materia nuevos y útiles, o un mejoramiento nuevo y útil de los mismos.

12. Las Pautas de Examen para el requisito de utilidad de ese país disponen que una invención tiene una utilidad bien determinada si i) una persona con conocimientos corrientes del oficio apreciaría inmediatamente por qué la invención es útil, y ii) la utilidad es específica, importante y creíble. Si el solicitante afirmó que la invención reivindicada es útil para cualquier propósito práctico particular (es decir, que tiene una utilidad específica e importante”) y esa afirmación resultara creíble para una persona del oficio, se satisfaría en el requisito de utilidad.

13. En virtud de la legislación de otro país, se entenderá por el término “invención” cualquier arte, procedimiento, máquina, manufacturación o composición de materia nuevos y útiles o todo mejoramiento nuevo y útil de cualquier arte, procedimiento, máquina, manufacturación o composición de materia. Una invención carecerá de utilidad si no puede ponerse en funcionamiento o si no produce el resultado que el fascículo de patente prometía (“promesa falsa”). Bastará que el fascículo describa correcta y totalmente la invención y su funcionamiento o utilización tal como los prevé el inventor, para que una persona del oficio pueda utilizar la invención con tanto éxito como el propio inventor. Además, si la reivindicación es tan amplia que su alcance total no podría haber sido sometido a prueba por el inventor, verificando la utilidad prometida, la reivindicación es inválida, salvo si el solicitante de la patente pudiera demostrar que podría preverse razonablemente que toda la reivindicación tiene la utilidad exigida (“previsión razonable”).

[Ejemplos]

14. Parecen ser muy raras las situaciones en que una invención resulta ser inoperante, y por lo tanto carente de utilidad. Entre los ejemplos de esos casos cabe citar: una invención que supuestamente cambiaría el sabor de las comidas valiéndose de un campo magnético, una máquina voladora que funciona mediante “aleteo o temblor” y un método para frenar el envejecimiento.

15. En el campo de la química y la farmacología, en particular, se ha ido formando jurisprudencia que determina si un solicitante señala o no una utilidad específica para la invención reivindicada. Por ejemplo, indicar que el compuesto podrá ser útil para el tratamiento de trastornos no especificados, o que tiene propiedades biológicas útiles, no sería suficiente para definir una utilidad específica para ese compuesto. Además, si bien muchos instrumentos de investigación, como las técnicas de secuencias de nucleótidos, tienen una utilidad específica, que una invención sea útil únicamente en un ámbito de investigación no aclara si, de hecho, esa invención es “útil” en el marco del derecho de patentes.

Definiciones y ejemplos de otros tipos de requisitos

[Definición]

16. La legislación de un país dispone que una invención reivindicada deberá ser “un modo de manufacturación de los que se prevén en la interpretación del Artículo 6 de la Ley de Monopolios” y deberá ser “útil”. La oficina de ese país observa que en esa legislación algunos aspectos de los requisitos sobre el “modo de manufacturación” y el hecho de que sea “útil” se superponen ampliamente con los requisitos de “aplicación industrial”. La jurisprudencia y los principios tradicionales determinarán qué constituye un “modo de manufacturación”, además de la exclusión de las bellas artes y las meras ideas o descubrimientos. El concepto de “modo de manufacturación” incluye también un requisito de

inventiva mínima que excluiría como invención todo lo que fuese simplemente una nueva utilización de una sustancia conocida, aquello que supusiera componentes conocidos que no tuvieran una interrelación de funcionamiento que produjera un resultado nuevo o mejor, o lo que resultara de otro modo evidente en el propio fascículo de la patente.

17. Por otra parte, el requisito de que una invención sea “útil” está estrechamente ligado a cuestiones de falsa sugerencia y representación engañosa, y no incluye juicio alguno sobre el beneficio social ni el valor o la moralidad de la invención. El requisito queda satisfecho si la invención puede utilizarse y ofrece una opción útil al público. La falta de utilidad es un motivo de revocación de la patente, pero no de objeción durante el examen o los procedimientos de impugnación.

[Ejemplos]

18. Los ejemplos siguientes se refieren a invenciones que no se consideran como “*una manera de manufacturación*”.

i) reivindicaciones respecto de microorganismos en sí, sin aplicación práctica alguna;

ii) un plan mejorado para un esquema de distribución de espacios subterráneos (“el hecho de dar instrucciones a un grupo de obreros para cavar túneles de evacuación y colocar conductos tal como se indica en un plano de obra no puede, por sí mismo, constituir una mejora de un arte útil”);

iii) un método de reducción del sonido durante el vuelo de un avión a chorro sobre áreas habitadas (se consideró que no era patentable porque representaba las instrucciones de funcionamiento de un conocido avión y debido a que era malicioso para el Estado o inconveniente, en general, por imponer exigencias extraordinarias a los pilotos);

iv) un contenedor y su contenido, con un conjunto de instrucciones por escrito (no constituye un modo de manufacturación, a menos que el embalaje en sí mismo sea nuevo);

v) propulsores de cohetes de diseño conocido, fabricados en material plástico a base de resina sintética reforzada (sencillamente, se trataba de “la utilización de un material conocido para la fabricación de artículos conocidos a cuyos efectos el material resulta adecuado en virtud de sus propiedades conocidas”).

19. Además, se considera que las invenciones siguientes no satisfacen el requisito de que una invención sea “*útil*”:

i) una invención relacionada con los circuitos de control de las lámparas de descarga de gas. En el fascículo de la patente se indicaba que la invención reduciría la generación de calor en la reactancia. Sin embargo, se comprobó que algunos circuitos que caían dentro del alcance de las reivindicaciones no funcionaban y hacían fallar la lámpara por generar demasiado calor. En consecuencia, no se cumplía la promesa de la invención.

ii) La promesa de un queso de “conservación permanente” no se cumplió con el proceso de esterilización reivindicado.

Relación entre el requisito de aplicación industrial y de utilidad y otros requisitos

20. Muchas oficinas indicaron que, en la práctica, el requisito de aplicación industrial y de utilidad a menudo no se imponía. Como mencionaron varias oficinas, ello se debía principalmente a que el requisito de aplicación industrial y de utilidad está relacionado estrechamente con otros requisitos, tal como el de suficiente divulgación (posibilitar la ejecución), con la definición de “invención”, las exclusiones de la materia patentable y el requisito relativo a la actividad inventiva.

21. Varias oficinas mencionaron la estrecha relación que existe entre el requisito de aplicación industrial y de utilidad y el requisito relativo a posibilitar la ejecución. Si no se logra demostrar la aplicación práctica de una invención reivindicada, es probable que la solicitud no permita posibilitar a una persona, de habilidad corriente en el oficio, la ejecución de la invención. Por ejemplo, en la práctica de la Oficina Europea de Patentes, en el caso de una invención cuya ejecución parece imposible, el principio es que el Artículo 83 (requisito de divulgación) tiene precedencia sobre el Artículo 57 (requisito de aplicación industrial). La práctica de la Oficina Japonesa de Patentes parece ser similar. Las “Pautas de Examen de Utilidad”, emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, abarcan el requisito de “utilidad” de los Artículos 101 y 112, primer párrafo, del Título 35 del Código de los Estados Unidos. Si no se satisface el requisito, se imponen ambos artículos. Con respecto a la relación con el requisito de descripción, cabe remitirse a la Regla 5.1.a)vi) del PCT y la Regla 3.1)vii) del Proyecto de Reglamento del Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (documento SCP/5/3).

22. Asimismo, ciertos países oponen el requisito de “aplicación industrial” para rechazar una solicitud que no tiene divulgación suficiente.

23. Además, en algunos países, las solicitudes respecto de ciertos tipos de invenciones podrán rechazarse fundándose en la definición del término “invención” o, en otros, podrá considerarse que contienen materia no patentable; en otros aún, las solicitudes relativas a las mismas invenciones podrán rechazarse sobre la base del requisito de “aplicación industrial”. Por ejemplo, podrá considerarse que las invenciones sobre “métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia o los métodos de diagnóstico realizados en el cuerpo humano o animal” no son susceptibles de aplicación industrial en algunos países, mientras que en otros podrán quedar excluidas de la patentabilidad por razones de interés o salud pública. Además, con arreglo a la legislación de algunos países, podrá considerarse que las creaciones estéticas no son susceptibles de aplicación en la “industria”, mientras que en otros países no se las considerará como “invenciones”.

24. Evidentemente, los conceptos de “aplicación industrial” y “utilidad” son amplios y se superponen, por lo menos en parte. Además, se relacionan con otros requisitos sustantivos de patentabilidad. Por lo tanto, a los efectos de la plena armonización del derecho sustantivo de patentes, el requisito de aplicación industrial y de utilidad no puede examinarse en forma aislada de otros requisitos. A este respecto, el SCP podría ponderar la posibilidad de examinar los requisitos sustantivos de patentabilidad *en su conjunto*, sin centrar demasiado su atención en las expresiones “aplicación industrial” ni “utilidad”.

25. Además, cabría observar que el requisito relativo a la “aplicación industrial” podría examinarse a la luz de las excepciones a los derechos conferidos por una patente. En el plano internacional, el Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC faculta a los miembros a prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la

patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Por ejemplo, con arreglo a muchas legislaciones nacionales, los efectos del derecho que confiere la patente no se extienden a los actos de realización o utilización de invenciones patentadas con fines privados. Por lo tanto, aunque se concediera una patente respecto de una invención que sirve únicamente para usos privados, en la práctica no podría imponerse su cumplimiento.

[Fin del documento]