

OMPI



SCP/9/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 17 de marzo de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Novena sesión
Ginebra, 12 a 16 de mayo de 2003

REQUISITOS DE “APLICACIÓN INDUSTRIAL” Y DE “UTILIDAD”: PUNTOS
COMUNES Y DIFERENCIAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

I. INTRODUCCIÓN*

1. En la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), celebrada en Ginebra del 25 al 29 de noviembre de 2002, la Oficina Internacional recibió el mandato de elaborar un estudio sobre las semejanzas y diferencias existentes entre las normas de “aplicación industrial” y de “utilidad” (véanse los párrafos 307 y 313 del proyecto de informe (documento SCP/8/9 Prov.2)). En el presente documento figura un panorama general de las distintas legislaciones y prácticas nacionales/regionales relativas a los requisitos de aplicación industrial y de utilidad, con el fin de establecer determinadas características de estos requisitos. Además, se examinan las esferas en las que existe un importante número de prácticas comunes y aquellas en las que las prácticas difieren considerablemente. Por último, se proporciona información básica sobre las variantes contenidas en el Artículo 12.4) del Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) (véase el documento SCP/9/2).

* Nota del traductor: La traducción al español de los comentarios y observaciones que se citan en el presente documento, procedentes del Foro Electrónico del SCP, tiene carácter oficioso.

2. Se recuerda que, a resultas de la decisión tomada en la cuarta sesión del SCP, que tuvo lugar en Ginebra del 6 al 10 de noviembre de 2000, la Oficina Internacional invitó a los miembros del Foro Electrónico del SCP a que suministraran información sobre los requisitos de aplicación industrial y de utilidad en el marco de su legislación nacional/regional. Todas las respuestas recibidas en ese momento están disponibles en el Foro Electrónico (<http://www.wipo.int/scp>). Teniendo en cuenta esas respuestas, la Oficina Internacional elaboró un documento oficioso que contenía información sobre la aplicación de los requisitos de aplicación industrial o de utilidad en virtud de las prácticas nacionales/regionales. Dicho documento, que también está disponible en el Foro Electrónico del SCP, se remitió a la quinta sesión del SCP, celebrada en Ginebra del 14 al 19 de mayo de 2001.

3. A fin de preparar el presente documento, tras la octava sesión del SCP se invitó a los miembros del Foro Electrónico del SCP a que remitieran otros comentarios que pudieran ser de utilidad a la Oficina Internacional. Dichos comentarios también están disponibles en el Foro Electrónico del SCP.

II. REQUISITO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Prácticas y legislaciones nacionales y regionales

4. La legislación nacional de numerosos países y regiones exige que una invención sea susceptible de aplicación industrial. En las respuestas¹ recibidas de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Portugal, el Reino Unido, Serbia y Montenegro, Suecia y la Oficina Europea de Patentes (OEP) quedaba claro que en esas jurisdicciones se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial “cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”. En general se entiende que el término “industria” se interpretará en el sentido más amplio posible.

5. En la Parte C, IV, 4.1 de las Directrices de Examen de la OEP², se estipula que el término “industria” deberá entenderse “como el ejercicio de cualquier actividad física de carácter técnico, es decir, una actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas en contraposición al de las bellas artes; esta definición no conlleva necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo y podría aplicarse, por ejemplo, a un procedimiento de dispersión de la niebla o a un procedimiento para convertir una forma de energía en otra”. De conformidad con la Parte C, IV, 4.4 de esas Directrices, en general los métodos de ensayo deberían considerarse como invenciones susceptibles de aplicación industrial y, por tanto, patentables, si el ensayo es aplicable a la mejora o control de un producto, dispositivo o procedimiento que es en sí susceptible de aplicación industrial. Con arreglo al documento EUROTAB 2/99 de la OEP así como a las respuestas enviadas por la OEP, en cuanto a la distinción existente entre el criterio de carácter técnico (véanse las Directrices de la OEP, C-IV 1.2.ii) y 2.2) y el criterio de aplicación industrial, una invención susceptible de aplicación industrial no tiene necesariamente carácter técnico. Si la materia reivindicada en su conjunto carece de carácter técnico, no podrá plantearse una oposición sobre la base del

¹ En las respuestas que figuran en el presente documento o que se mencionan en el mismo figuran las respuestas recibidas después de la cuarta sesión del SCP (véase el párrafo 2) y las recibidas después de la octava sesión del SCP (véase el párrafo 3).

² Véase http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm.

Artículo 57 del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea) (CPE) [aplicación industrial], sino que debería basarse en el Artículo 52 del CPE [invenciones patentables]. En cuanto a los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico previstos en el Artículo 52.4) del CPE de 1973, estos se examinarán en el párrafo 18.

6. En los comentarios de la OEP se señala que el requisito de aplicación industrial podría desempeñar una función decisiva al determinar la patentabilidad de tres tipos de invenciones: 1) las que al parecer resultan imposibles de realizar porque violan las leyes físicas (por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo); 2) las relativas a métodos que se podría considerar que entran estrictamente dentro de la esfera personal o privada; y 3) las que guardan relación con secuencias genéticas, en cuyo caso debe divulgarse la aplicación industrial (sobre este punto, véanse los párrafos 20 a 24). En relación con el segundo punto, las Cámaras de Recursos de la OEP han sostenido que el requisito de aplicación industrial implica una “explotación comercial” con fines “lucrativos” (véanse las decisiones T204/93 y T144/83 de las Cámaras de Recursos). Por otra parte, en la decisión T74/93 se confirmó que, cuando un método se limita estrictamente a la esfera personal o privada del ser humano, no puede considerarse susceptible de aplicación industrial. Este caso se centró en un método anticonceptivo para la mujer. Se consideró que el compuesto, que era nuevo e inventivo, era patentable, pero se concluyó que el método reivindicado carecía de aplicación industrial puesto que el uso del compuesto era puramente personal y únicamente podría realizarlo en privado la mujer misma.

7. En la respuesta de Francia se indicaba que el requisito de aplicación industrial exigía que la invención pudiera explotarse (producirse o utilizarse) en la industria en general, incluidos el comercio y la agricultura. En cuanto a la calidad del resultado de la explotación de la invención, el *Tribunal de grande instance de París* ha dictado que “la ley no tiene en cuenta el resultado del uso de la invención ni la calidad de dicho resultado; un resultado imperfecto o incluso una regresión no da lugar al incumplimiento del requisito de aplicación industrial” (PIBD, 1998, N° 659.III.398). Con arreglo a la respuesta de Francia, este rechazo a apreciar los méritos de la invención diferencia las nociones de aplicación industrial y de utilidad. No obstante, para que sea patentable, la invención deberá producir un verdadero resultado técnico. El *Tribunal de grande instance de París* decidió en otro caso que “a fin de que la invención sea patentable, es suficiente que produzca un resultado técnico inmediato de carácter industrial, aunque sea un resultado escaso e imperfecto y los técnicos consideren que la invención no tiene ningún interés desde el punto de vista comercial o ninguna utilidad en su explotación” (PIBD 1985, N° 375.III.246).

8. En la respuesta de Dinamarca se explicaba que el significado fundamental del requisito de aplicación industrial era que una “invención estaba disponible o existía como realidad práctica”. Dicho de otro modo, el inventor debería poder indicar al menos una aplicación práctica/utilidad en relación con la invención.

9. En la respuesta de Austria se señalaba que, aunque la Ley de Patentes de Austria no contenía ninguna definición del término “aplicación industrial”, quedaba entendido en un sentido muy amplio que la invención debía poder producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura. Con arreglo a esta práctica, “la invención debía ser susceptible de realizarse en el marco de las actividades profesionales”, es decir, la invención debía ser “factible y reproducible”. Se explicaba que la invención debía alcanzar el objetivo reivindicado a fin de ser factible y que se debía obtener el mismo resultado cada vez que se

realizara la invención a fin de que fuera reproducible. Con arreglo a la práctica de su país, era suficiente que hubiera una posibilidad “teórica” de aplicar la invención en el marco de actividades profesionales.

10. La posibilidad teórica de producir o utilizar la invención en cualquier industria también se mencionó en la respuesta de Alemania. A fin de satisfacer el requisito de aplicación industrial no es necesario demostrar la producción o el uso real en la industria u obtener la aprobación del *Technischer Überwachungsverein* (asociación de inspección técnica). En el contexto de “aplicación industrial”, se entiende por industria una actividad continuada, independiente y autorizada con ánimo de lucro, incluido el sector primario, como la agricultura, la silvicultura y la horticultura. Además, se señaló que si un procedimiento se aplicaba exclusivamente por parte de las denominadas profesiones liberales, como los médicos, abogados o farmacéuticos, dicho procedimiento no era aplicable industrialmente.

11. En la respuesta de Portugal se indicaba que, como consecuencia de la definición de aplicación industrial, no eran patentables las invenciones que carecían de realidad práctica, o eran absurdas o estaban claramente en contra de las leyes de la Física o la Química. Igualmente, cualquier clase de productos o técnicas artesanales carecía de aplicación industrial, puesto que cada producto artesanal poseía un valor de por sí, lo cual no era el caso de los productos fabricados en masa.

12. En la respuesta de Suecia se explicaba que la aplicación industrial debía considerarse en un sentido amplio, por ejemplo, en el ámbito del comercio, la silvicultura, la administración pública, la jardinería, la caza, la pesca y el ámbito de la defensa. No obstante, se señalaba que ateniéndose a la ley de patentes una “invención” debía: i) exhibir un carácter técnico; ii) producir un efecto técnico; y iii) ser reproducible. Por lo tanto, se concluía que el debate sobre la aplicación industrial estaba íntimamente ligado a la interpretación de “invención” en virtud del Derecho de patentes.

13. En el Manual de Práctica de Patentes publicado por la Oficina de Patentes del Reino Unido³ se indica que el término “industria” deberá entenderse en su sentido más amplio de manera que incluya cualquier actividad útil y práctica, en contraposición a las actividades intelectuales o estéticas (además de los métodos de tipo médico que se describen en el párrafo 16). El término no se limita al material tangible ni a las actividades puramente comerciales o lucrativas. Citando el parecer del Tribunal Supremo de Australia en la *Solicitud del NRDC*, [1961] RPC 134, en el Manual se explica que para satisfacer el requisito de aplicación industrial debe haber algo en lo que pueda observarse un efecto nuevo y útil, ya como creación o alteración. Con arreglo a la respuesta del Reino Unido, se considera que los mecanismos de movimiento perpetuo no tienen ninguna utilidad intrínseca y aunque muchas están destinadas específicamente para su uso en la industria siempre se considera que no cumplen el requisito de “aplicación”.

14. La Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) explicó que, de conformidad con el Artículo 15 de la Ley Brasileña de Propiedad Industrial 9279/6, “se considera que las invenciones y modelos de utilidad son susceptibles de aplicación industrial cuando pueden producirse o utilizarse en cualquier clase de industria”. La ABPI llegó a la conclusión de que la posibilidad de “aplicación industrial” parecía implicar que una invención

³ Véase <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/index.htm>.

debía: i) ser viable, es decir, podía llevarse a la práctica; ii) tener una utilidad conocida, puesto que de otra manera no tendría una aplicación práctica; y iii) ser de carácter técnico o tecnológico, puesto que de otro modo no guardaría relación con la industria.

15. En otros países, la definición de aplicación industrial contiene ejemplos explícitos, en particular, servicios, que esclarecen el amplio alcance del término “industria”. Por ejemplo, en la respuesta de la Argentina se declaraba que de conformidad con el Artículo 4 de la Ley N° 24.481 (T.O. 1996), debía entenderse que la industria incluía la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios. No obstante, en la práctica se explicaba que el concepto de aplicación industrial incluía cualquier actividad física de carácter técnico. Por ejemplo, algunas actividades que pertenecen a los usos y prácticas de las artes estéticas pueden incluirse dentro del concepto de industria. Igualmente, en el Artículo 12, IV, de la Ley de la Propiedad Industrial de México se prevé que las invenciones puedan ser producidas o utilizadas en cualquier parte de la actividad económica.

16. En la respuesta del Japón, se mencionó que en su Ley de Patentes se prevé el requisito de aplicación industrial sin formular definición alguna en la misma ley. En cambio, las Directrices de Examen⁴ publicadas por la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) contienen una lista exhaustiva de invenciones que no se consideran susceptibles de aplicación industrial. Se trata de las siguientes: i) métodos para el tratamiento del cuerpo humano mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano (véase el párrafo 18); ii) invenciones no aplicables comercialmente (por ejemplo, invenciones aplicadas únicamente para uso personal o invenciones aplicadas únicamente con fines académicos o experimentales); y iii) invenciones no aplicables prácticamente (por ejemplo, “un método para impedir el aumento de los rayos ultravioleta derivado de la destrucción de la capa de ozono, cubriendo toda la superficie de la tierra con una película plástica de absorción de rayos ultravioleta”). En la respuesta de la República de Corea se señalaba que las Directrices de Examen de la Oficina Coreana de Propiedad Industrial (KIPO) contienen una lista similar.

17. En la respuesta de la República de Moldova se señalaba que, de conformidad con el Artículo 7 de su Ley de Patentes, se consideraba que una invención era susceptible de aplicación industrial si podía utilizarse en la industria, la agricultura o cualquier otro ámbito de actividad. En la práctica, se señalaba que una invención debía considerarse susceptible de aplicación industrial si de la descripción de la invención se podía extraer la siguiente información: i) la materia de la invención puede utilizarse al menos en un ámbito; ii) el problema y su solución; iii) la invención se divulga de modo que un experto en la materia podría realizarla sin tomar parte en una actividad inventiva; y iv) la invención puede reproducirse con las mismas características y efectos tantas veces como sea necesario. En la respuesta de Rumania también se menciona una práctica similar. De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 4 de la Ley de Patentes de la Federación de Rusia, se considerará que una invención tiene aplicación industrial si puede utilizarse en la industria, la agricultura, la salud pública y otros sectores de la economía. En la respuesta de la Federación de Rusia se aclaraba que, para determinar si una invención puede ser utilizada en un sector dado de la economía, se examinan los puntos siguientes de conformidad con el Reglamento: i) si la solicitud presentada contiene el objetivo principal de la materia reivindicada; ii) si la solicitud

⁴ Véase http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm.

presentada define el modo de alcanzar ese objetivo tal y como se especifica en las reivindicaciones; iii) si es realmente posible alcanzar el objetivo especificado por el solicitante al realizar la invención reivindicada.

18. Además de lo anterior, muchos países indicaron que no debían considerarse invenciones susceptibles de aplicación industrial los métodos quirúrgicos o terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal. No obstante, a los fines del presente documento, es posible que no sea necesario examinar detenidamente esta cuestión, puesto que en otros países ese tipo de métodos están excluidos de la patentabilidad sin que se haga referencia a la aplicación industrial. En ese caso dicha excepción se basa en criterios de política pública. Cabe observar que, de conformidad con el Artículo 27.3.a) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podrán excluir de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales sin hacer referencia al requisito de la aplicación industrial. En este contexto, se modificó el Artículo 52.4) del Convenio sobre la Patente Europea mediante el Acta de Revisión del Convenio sobre la Patente Europea de 29 de noviembre de 2000, de manera tal que los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal son una de las categorías de invenciones respecto de las que no se otorgan patentes europeas, sin hacer referencia a la aplicación industrial. En el Japón, la cuestión de las invenciones relacionadas con los métodos médicos está siendo examinada por el Grupo de Trabajo sobre Métodos Médicos del Consejo de Estructura Industrial.

19. De las respuestas se desprende que, aparte de las invenciones relativas a métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal, por lo general son muy raras las decisiones basadas en la ausencia de aplicación industrial. En muchas respuestas se señaló que esto se debía a que el concepto de aplicación industrial se aplicaba muy ampliamente y que para rechazar una solicitud se imponían con mayor frecuencia otros motivos de rechazo, como el requisito de divulgación habilitante y los requisitos relativos a la materia patentable. En cuanto al requisito de divulgación habilitante, si la invención reivindicada no demuestra su aplicación práctica, es probable que la divulgación de la invención reivindicada en la solicitud no permita que un experto en la materia realice dicha invención. En cuanto a la materia patentable, es posible que se considere que las creaciones estéticas, por ejemplo, no son aplicables en la industria, mientras que al mismo tiempo no pueden considerarse creaciones que entran dentro de la definición de “invenciones” en virtud del Derecho de patentes.

Aplicación industrial e invenciones biotecnológicas

20. En los últimos años, el requisito de aplicación industrial ha cobrado una importancia significativa para la determinación de la patentabilidad de las invenciones en el ámbito de la biotecnología, más concretamente en el caso de las invenciones relativas a secuencias genéticas o a secuencias genéticas parciales, por ejemplo. En general, a fin de cumplir con el requisito de aplicación industrial, el solicitante tiene que indicar en la descripción las maneras en que la invención reivindicada satisface el requisito de aplicación industrial, salvo que quede claro para un experto en la materia a partir de la naturaleza de la invención reivindicada. En relación con las secuencias genéticas y las secuencias genéticas parciales, este requisito general adopta una forma específica en muchos países. De conformidad con el Artículo 5.3 de la Directiva 98/44 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la

protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,⁵ la aplicación industrial de una secuencia genética o de una secuencia genética parcial deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. En el considerando 23 de la Directiva se expone que una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico y, por consiguiente, no constituye una invención patentable. En el considerando 24 de la Directiva se especifica que, para respetar el criterio de aplicación industrial, en caso de que se utilice una secuencia genética o una secuencia genética parcial para la producción de una proteína o de una proteína parcial, es necesario precisar qué proteína o qué proteína parcial se produce o qué función realiza. En la Regla 23b.1) del Reglamento de Ejecución del CPE se estipula que la Directiva mencionada anteriormente deberá utilizarse como modo de interpretación complementario. Además, en la Regla 23e.3) de ese Reglamento de Ejecución y en la Parte C, IV, 4.6 de las Directrices de Examen de la OEP se prevé un requisito y unas explicaciones similares a la Directiva mencionada. No obstante, en los comentarios de la OEP se observaba que cabía afirmar que la Regla 23e.3) del CEP no se centraba verdaderamente en el contenido del concepto de aplicación industrial, sino que más bien abordaba la cuestión de la divulgación habilitante. Además, se señaló que esta cuestión podía abordarse en el marco de distintas disposiciones del CPE; si no se divulga la función de una secuencia genética cabe afirmar que se trata de un descubrimiento y no de una invención, lo que va en contra del Artículo 52.2)a) del CPE. Además, la ausencia de dicha divulgación podría dar lugar asimismo a que se presentara una objeción en virtud del Artículo 56 del CPE, puesto que sin dicho uso o función no se produciría el efecto técnico que sirviera de base para la actividad inventiva.

21. También hay directrices específicas para determinar la aplicación industrial en el ámbito de la biotecnología en las Directrices de Examen de la JPO para invenciones en ámbitos específicos (invenciones biológicas) y en las Directrices de Examen de la KIPO para invenciones biológicas. En ellas se señala que las invenciones relacionadas con genes, vectores, vectores recombinados, transformantes, células fusionadas, proteínas recombinadas o anticuerpos monoclonales cuya utilidad no se describe o no se deduce teniendo en cuenta la descripción no satisfacen el requisito de aplicación industrial.

22. La Oficina de Patentes del Reino Unido publicó en septiembre de 2002 las Directrices de Examen para solicitudes de patente relativas a invenciones biotecnológicas⁶ y, en particular, la práctica relativa al requisito de aplicación industrial en relación con secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales. En las Directrices se explica que no es fácil determinar la aplicación industrial respecto de las secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales debido a que la aplicación industrial de las secuencias genéticas o las secuencias proteínicas no resultaba evidente a partir de la invención misma. Por otra parte, es bien conocido el uso de secuencias cortas de ADN o EST. Así pues, se plantea la cuestión de determinar qué hace falta presentar para demostrar la aplicación industrial. Haciendo referencia a las Directrices de Examen de la utilidad y a la Guía para la aplicación de las directrices relativas a la utilidad publicadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en las mencionadas Directrices de Examen del Reino Unido se señalaba además que, aunque las Directrices publicadas por la USPTO no tenían un efecto directo en el Reino Unido, el requisito previsto en los Estados Unidos de América de que debía divulgarse

⁵ Véase http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=es&numdoc=31998L0044&model=guichett.

⁶ Véase <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/index.htm>.

una utilidad “específica, apreciable y convincente” era la clase de divulgación que, en relación con la aplicación industrial, la Oficina del Reino Unido esperaba que figurara en una solicitud presentada en este último país. No obstante, en las Directrices se señalaba además que de no existir un fallo de los tribunales del Reino Unido o una resolución de la OEP, no podía existir la seguridad de que se apoyara dicho planteamiento en el Reino Unido en caso de que se produjeran impugnaciones.

23. En este contexto, cabe remitirse a la decisión del Departamento de Oposición de la Oficina Europea de Patentes, con fecha de 20 de junio de 2001, *ICOS Corporation/Seven transmembrane receptor (EP-B-0630405)*, *OJEPO 2002*, 293.⁷ En este caso, el Departamento de Oposición decidió que como “en la descripción se divulgan usos posibles de la invención que no obstante se basan en una función propuesta de la proteína V28 como receptor que no está suficientemente divulgada en la descripción,” “los usos potenciales divulgados en la solicitud son hipotéticos, es decir, no son específicos, apreciables y convincentes y como tales no se consideran aplicaciones industriales.”

24. Tal y como se describe en el párrafo 20, en general a fin de cumplir con el requisito de aplicación industrial el solicitante tiene que indicar las maneras en que la invención reivindicada satisface el requisito de aplicación industrial a no ser que resulte evidente para un experto en la materia a partir de la naturaleza de la invención reivindicada. En la Parte C, II, 4.12 de las Directrices de Examen de la OEP, en relación con la Regla 27.1)f) del CPE, se prevé que en la descripción se deberá indicar explícitamente la manera en que la invención es “susceptible de explotación industrial” en caso de que no sea evidente a partir de la descripción o de la naturaleza de la invención. Además, se señala que la expresión “susceptible de explotación industrial” significa lo mismo que “susceptible de aplicación industrial”.

Características principales de la aplicación industrial

25. Como se ha descrito anteriormente, varían en forma significativa las legislaciones y prácticas nacionales y regionales relativas al requisito de aplicación industrial. En algunos casos se da cumplimiento al requisito de aplicación industrial siempre que la invención reivindicada pueda realizarse en la industria sin tener en cuenta el uso de la invención. Encontramos esta opinión, por ejemplo, en uno de los comentarios del Artículo 57 del Convenio sobre la Patente Europea, según el cual se cumple el requisito de aplicación industrial si la invención puede producirse o utilizarse en la industria. Así pues, se satisface el requisito de aplicación industrial siempre que la invención pueda producirse en la industria, aún cuando únicamente pueda utilizarse en un entorno no industrial, como el de la esfera privada (por ejemplo, en el caso de los juegos y productos deportivos)⁸.

26. En otros casos, sí se tiene debidamente en cuenta la “utilidad” de la invención reivindicada al determinar la aplicación industrial. No obstante, teniendo en cuenta estas diferencias es posible deducir determinadas características que componen los conceptos

⁷ Véase http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm.

⁸ Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artículo 57, IV.D. Cabe aducir que, en relación con estos ejemplos, podrían venderse los juegos o productos deportivos a otras personas y, por consiguiente, podrían utilizarse en un entorno industrial, teniendo en cuenta el alcance amplio del término “industria”.

fundamentales de este requisito. Como el requisito se define por “ser susceptible de aplicación industrial”, el análisis que figura a continuación se centrará en dos aspectos del mismo, a saber, el “industrial” y el de “aplicación”.

27. En primer lugar, la invención deberá ser aplicable en la “industria”. En todas las respuestas se hizo hincapié en el amplio alcance del término “industria”. Teniendo en cuenta las explicaciones ofrecidas sobre de las prácticas nacionales/regionales, se observa que las características siguientes figuran habitualmente en las distintas prácticas.

28. La primera característica es que la invención debe ser aplicable en cualquier actividad física que pertenezca al dominio de las artes aplicadas. Una explicación similar figura asimismo en el Capítulo IV-4.1 de las Directrices de Examen Preliminar Internacional del PCT⁹, de conformidad con el cual “en la industria se incluye cualquier actividad física de carácter técnico, es decir, una actividad que pertenezca a las artes aplicadas en contraposición a las bellas artes”. La invención será aplicable en la actividad física en el sentido de que la actividad no es un acto mental o espiritual, sino más bien un acto que tiene lugar en el mundo real. De conformidad con las palabras “artes aplicadas”, no se consideran susceptibles de aplicación industrial las actividades que pertenecen a las artes estéticas o intelectuales. Habida cuenta de los ejemplos ilustrativos de “industria” que se facilitan en las legislaciones y prácticas nacionales/regionales, cabe afirmar que cualquiera sea el sector en el que se aplique la invención, como el sector de fabricación, el sector agrícola, el sector de servicios, el sector del comercio, etc., no resulta pertinente en este contexto. En cambio, lo que está en juego es la naturaleza de la actividad en relación con la explotación de la invención.

29. No obstante, dada la naturaleza de la palabra “industria”, se considera que determinadas invenciones no son susceptibles de aplicación industrial en muchos países, aunque sean aplicables en una actividad física que pertenezca a las artes aplicadas. La primera categoría de estas invenciones la constituyen las que únicamente pueden aplicarse en la esfera personal y privada debido a las necesidades de cada uno. Entre los ejemplos de este tipo de invenciones figura un método para la aplicación local de una fórmula anticonceptiva (OEP), un método de ahumado (JPO) y un método de fijación de botas a los esquís (Instituto de la Propiedad Intelectual de Suiza). La segunda categoría de esas invenciones la constituyen las que únicamente podrían aplicarse en relación con una persona en particular. Este concepto está relacionado con la característica reproducible de la palabra “industria”. Por ejemplo, aunque determinado producto podría producirse o utilizarse en una actividad física que pertenezca a las artes aplicadas, es posible que su valor fundamental se derive de las capacidades personales específicas relacionadas con la persona en cuestión y que, por consiguiente, cada uno de esos productos tenga un valor de por sí. Así pues, es posible que ese tipo de producto no pueda considerarse susceptible de aplicación industrial. Aunque el proyecto de SPLT no se ocupa de las cuestiones relativas a los derechos otorgados por las patentes, cabe observar que en numerosos países se considera que la explotación de una invención patentada a los fines privados no infringe los derechos exclusivos otorgados por la patente. Por lo tanto, si en esos países se otorgara una patente a una invención que podría utilizarse únicamente con fines privados, es probable que en cualquier caso no tuviera carácter ejecutorio.

⁹ Véase http://www.wipo.int/pct/en/access/legal_text.htm.

30. El segundo aspecto de la aplicación industrial es que la invención sea susceptible de “aplicación” en la industria. Por definición, esto significa que una invención que no tenga aplicación en la industria no es susceptible de aplicación industrial. Uno de los ejemplos típicos de esa clase de invenciones consiste en una invención que supuestamente funciona de manera claramente contraria a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo.

31. Como se ha descrito anteriormente, puesto que la noción de “industria” en el contexto de “aplicación industrial” puede caracterizarse por la naturaleza de la actividad que pertenece a las artes aplicadas, cabe afirmar que si una invención puede realizarse o utilizarse en relación con una actividad que pertenece al ámbito de las artes aplicadas, se considerará que dicha invención es susceptible de aplicación industrial. En este caso, se entiende por aplicación industrial que la invención reivindicada puede producirse o utilizarse en “cualquier clase de industria” en el sentido de que debe tener una aplicación útil o práctica. No es suficiente que la invención reivindicada pueda producirse o utilizarse sin más. Dicho parecer figura en particular en un comentario del Tribunal inglés de Aplicaciones en *Chiron Corp* contra *Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535¹⁰.

32. Este aspecto de la aplicación práctica figura en muchas de las respuestas recibidas de oficinas nacionales/regionales que exigen el requisito de aplicación industrial. Dicho de otro modo, una invención deberá tener fines prácticos o útiles y deberá producir un resultado tangible, por lo que no resulta suficiente un uso hipotético. Este aspecto se subraya en particular en el ámbito de las invenciones biotecnológicas. Por ejemplo, en el caso de una invención relativa a una secuencia genética que produce una proteína no solamente deberá divulgarse la proteína que se produzca sino también la función o utilidad de dicha proteína a fin de satisfacer el requisito de aplicación industrial. En este caso, una cuestión decisiva que se plantea no es determinar si puede aislarse una secuencia genética en cuestión (es decir, si “puede producirse o utilizarse una invención” en el ámbito de la biotecnología), sino determinar si dicha secuencia genética tiene una aplicación práctica o útil. No obstante, también cabe observar que no parece aplicarse este planteamiento en la misma medida a todas las categorías de invenciones.

33. En caso de que la invención reivindicada no logre demostrar que tiene una aplicación práctica, en muchos casos la divulgación que figura en la solicitud presentada tampoco permitirá a un experto en la materia realizar dicha invención (requisito de divulgación habilitante). Aunque este último requisito, según el cual la invención reivindicada se divulgará en la solicitud de manera habilitante, es independiente del requisito de aplicación industrial en numerosas legislaciones nacionales/regionales, en algunos países el requisito de aplicación industrial también contiene aspectos del requisito de divulgación habilitante. Igualmente, muchas de las invenciones que no entran dentro de la definición del término “invención” en el contexto del Derecho de patentes o que no se consideran materia patentable no satisfarían el requisito de aplicación industrial.

¹⁰ En dicho comentario se afirma que “la industria no existe para producir o utilizar lo que resulta inútil para cualquier fin conocido” y que “los derechos de propiedad intelectual deben limitarse a lo que tiene algún fin útil”.

III. REQUISITO DE UTILIDAD

Prácticas y legislaciones nacionales

34. La legislación de patentes de otro grupo de países no prevé el requisito de “aplicación industrial”, pero exige el de “utilidad”. La legislación de los Estados Unidos de América establece que una invención patentable debe consistir en un procedimiento, máquina, producto o composición de materia nuevos y útiles, o un mejoramiento nuevo y útil de los mismos.

35. Las Directrices de Examen de las solicitudes para el cumplimiento del requisito de utilidad¹¹, publicadas por la USPTO, disponen que una invención tiene una utilidad bien determinada si: i) una persona que posea conocimientos básicos en la materia reconozca inmediatamente la utilidad de la invención y ii) la utilidad es específica, apreciable y convincente. Si el solicitante afirma que la invención reivindicada es útil para cualquier propósito práctico en particular (es decir, que tiene una “utilidad específica y apreciable”) y que esa afirmación resulta convincente para una persona que posea conocimientos básicos en la materia, se satisfaría el requisito de utilidad.

36. A continuación se ofrecen las definiciones de los términos utilidad “específica” y “apreciable”:

“Utilidad específica’: la utilidad específica contrasta con la utilidad general que sería aplicable a la clase más amplia de la invención. Por ejemplo, la reivindicación de un polinucleótido cuyo uso se divulgue simplemente como “sonda genética” no se consideraría específico en ausencia de la divulgación de un objetivo concreto de ADN. Del mismo modo, no es suficiente declarar que un método de diagnóstico reviste utilidad si no se indica la enfermedad que ese método permite diagnosticar.”

“Utilidad apreciable’: la utilidad no será apreciable cuando se deba realizar investigaciones ulteriores para establecer o confirmar razonablemente un contexto de utilización presente en el “mundo real”. Ejemplos de situaciones que no establecen la “utilidad apreciable” son:

- i) la investigación básica, como el estudio de las propiedades del producto reivindicado en sí o los mecanismos con los que guarda relación el material;
- ii) un método de tratamiento de una enfermedad indeterminada;
- iii) un método de ensayo o identificación de material que en sí no tiene “utilidad específica y/o apreciable”;
- iv) un método de fabricación de material que en sí no tiene una utilidad específica, apreciable y convincente;
- v) la reivindicación de un producto intermedio para su uso en la elaboración de un producto final que no tiene una utilidad específica, apreciable y convincente”.

¹¹ Manual del Procedimiento de Examen de Patentes (MPEP), 2107 (véase <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>).

Las denominadas utilidades “desechables” no satisfacen las pruebas necesarias para alcanzar una utilidad específica o apreciable, por ejemplo, el uso de ratones transgénicos como alimento para serpientes es una utilidad que no resulta específica (todos los ratones podrían servir de alimento para serpientes) ni apreciable (el contexto en el que se utilice un ratón que cueste decenas de miles de dólares para producir alimento para serpientes no está presente en el “mundo real”).

37. A fin de satisfacer el requisito de utilidad, deberá exponerse dicha utilidad de forma convincente. Se considerará convincente si resulta verosímil para un experto en la materia teniendo en cuenta todas las pruebas y razonamientos expuestos¹². Se considerará convincente salvo que el razonamiento en la que se base presente lagunas importantes o que los hechos en los que se base no estén en concordancia con la lógica en que se asienta la afirmación. La credibilidad de la utilidad se evalúa basándose en si un experto en la materia aceptaría que la invención reivindicada está disponible actualmente para dicho uso. Por ejemplo, los ácidos nucleicos podrían utilizarse como sondas, marcadores cromosómicos y marcadores de diagnóstico en medicina forense. Por lo tanto, no se cuestionaría la credibilidad de dicha afirmación, aunque es posible que dicho uso no satisficiera los requisitos de ser específico y apreciable. Al parecer son pocas las situaciones en las que se determina que la invención no es viable y por lo tanto carece de utilidad. Entre los ejemplos de ese tipo de casos cabe citar: una invención que supuestamente cambiaría el sabor de las comidas valiéndose de un campo magnético, una máquina voladora que funcionara mediante un procedimiento de “aleteo o vibración” y un método para frenar el envejecimiento.

38. En los Estados Unidos de América se ha ido formando jurisprudencia, en particular, en el campo de la química y la farmacología que permite determinar si un solicitante establece o no una utilidad específica para la invención reivindicada. Por ejemplo, indicar que un compuesto podrá ser útil para el tratamiento de trastornos no especificados o que tiene propiedades biológicas no sería suficiente para establecer la utilidad específica de 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” con arreglo al Derecho de patentes.

39. En el MPEP 2107.1, IV. se explica en detalle la relación existente entre el Artículo 101 y el primer párrafo del Artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos. En muchos casos, cuando la invención reivindicada carece de utilidad, la descripción no habilitaría a un experto en la materia para utilizar dicha invención. En consecuencia, en esos casos la divulgación de la invención reivindicada no satisface el requisito previsto en el párrafo 1 del Artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos. El hecho de que un solicitante haya divulgado la utilidad específica de una invención y expuesto un razonamiento convincente que justifica esa utilidad no sirve para concluir que la reivindicación satisface todos los requisitos del primer párrafo del Artículo 112 del título 35 del Código de los Estados Unidos.

40. En virtud de la legislación del Canadá, se entiende por “invención” toda técnica, procedimiento, máquina, método de fabricación o composición de materia nuevos y útiles o

¹² *Revised Interim Utility Guidelines Training Materials* (Material revisado de formación sobre las directrices para el examen de la utilidad), versión provisional publicada por la USPTO (véase <http://www.uspto.gov/web/patents/guides.htm>).

todo mejoramiento nuevo y útil de los mismos. Por utilidad se entiende que su valor industrial o comercial beneficia al público¹³. Por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo que no tenga ningún fin útil no satisface el requisito de utilidad. Igualmente, un dispositivo que únicamente sirva a los fines de un fabricante concreto, por ejemplo, imprimir una marca en un producto o hacer agujeros para encajar con otro de los productos del solicitante de patente, carece de utilidad.

41. Cabe dictaminar que la supuesta invención no es útil en el sentido de que no funcionará, es decir, no funcionará en absoluto o, en un sentido más amplio, no ejecutará las acciones que se prometían en la descripción (“falsa promesa”)¹⁴. Es suficiente que en la descripción se describa correcta e íntegramente la invención y su funcionamiento o uso en la manera prevista por el inventor, de manera que un experto en la materia pueda utilizarla tan eficazmente como el propio inventor. Además, si la persona que impugne la patente no prueba que el género reivindicado incluye especies inviables y la reivindicación incluye tantas especies que no todas podrían haber sido sometidas a prueba por el inventor, verificando la utilidad prometida, se considerará no válida esa reivindicación, salvo que el solicitante de la patente pueda demostrar que podía preverse razonablemente que toda la reivindicación tiene la utilidad exigida (“previsión razonable”).

42. El “control”, en el sentido de que una invención reivindicada es consecuencia del control del inventor o de quienes realizan la invención y no es consecuencia simplemente de la aplicación de las leyes naturales, puede constituir un factor en el análisis de la “utilidad” de la invención¹⁵. No obstante, la Ley de Patentes del Canadá no exige que todas las características de la invención reivindicada se hallen bajo el control del inventor a fin de que la invención sea útil y patentable. Igualmente, cabe considerar la posibilidad de reproducción de la invención en la medida en que guarde relación con la cuestión de la utilidad, pero la posibilidad de reproducción de todas las características de la manera de realizar la invención no es un requisito previo para determinar que cabe hablar de invención¹⁶.

43. En la legislación de Australia se prevé que la invención reivindicada deberá ser “un método de fabricación con sujeción a lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Monopolios” y que deberá ser “útil”. La Oficina Australiana ha observado que en esa legislación algunos aspectos de los requisitos sobre el “método de fabricación” y sobre la “utilidad” se superponen en gran medida con el requisito de “aplicación industrial”. La jurisprudencia y los principios tradicionales determinarán qué constituye un “método de fabricación”, y pueden excluir las bellas artes y las meras ideas o descubrimientos. Los tribunales han determinado en varias ocasiones que “para que entre dentro de los límites de la patentabilidad..., el procedimiento deberá ofrecer ventajas materiales, en el sentido de que el procedimiento pertenece a las artes aplicadas en contraposición a las bellas artes..., que el valor que representa para el país reside en lo que aporta a la economía.”¹⁷

¹³ *Patents: A Canadian Compendium of Law and Practice*, George Francis Takach, 1993, página 34.

¹⁴ *Canadian Patent Act Annotated*, Robert H. Barrigar, 1999, 2:160.

¹⁵ *Canadian Patent Act Annotated*, Robert H. Barrigar, 1999, 2:175.

¹⁶ *Canadian Patent Act Annotated*, Robert H. Barrigar, 1999, 2:175.

¹⁷ *National Research Development Corporation contra Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252, *IBM y Commissioner of Patents* (1991) 22 IPR 417.

44. Los ejemplos siguientes se refieren a invenciones que no se consideran “*un método de fabricación*”:

i) reinvidicaciones 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 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 avión conocido y debido a que era perjudicial para el Estado o inconveniente, en general, por imponer exigencias extraordinarias a los pilotos).

45. El concepto de “método de fabricación” incluye asimismo un requisito de inventiva mínima que excluye como invención todo lo que fuese simplemente una nueva utilización de una sustancia conocida, lo 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 la descripción de la patente. Entre los ejemplos de estos principios figuran un contenedor y su contenido, con un conjunto de instrucciones por escrito (no constituye un método de fabricación, a menos que el embalaje en sí sea nuevo) y propulsores de cohetes de diseños conocidos, fabricados en material plástico a base de resinas sistemáticas reforzadas (se trata sencillamente 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”).

46. Por otra parte, el requisito de que la invención sea “útil” está estrechamente ligado a las cuestiones de falsa sugerencia y representación engañosa, y no significa juicio alguno sobre el beneficio social ni el valor o la moralidad de la invención. Se parte del principio fundamental de que la invención deberá permitir a quienes esté dirigida obtener los efectos o resultados prometidos por el solicitante de la patente. Por lo tanto, es suficiente que la invención pueda utilizarse y ofrezca al público una opción útil. La falta de utilidad es un motivo de revocación de la patente, pero no de objeción durante el examen o en los procedimientos de impugnación. No obstante, es posible que pueda formar parte en cierta medida de los procedimientos de examen y de impugnación al considerar la suficiencia, el fundamento adecuado y la claridad de la descripción y las reinvidicaciones.

47. Se considera que invenciones como las siguientes no satisfacen el requisito de “utilidad” de la invención en virtud de la legislación australiana:

i) Una invención relacionada con los circuitos de control de las lámparas de descarga de gas. En la descripción se indicaba que la invención reduciría la generación de calor en la resistencia. Sin embargo, se comprobó que algunos circuitos que entraban dentro del alcance de las reinvidicaciones no funcionaban y ocasionaban fallos en la lámpara debido a la excesiva generación de calor. En consecuencia, no se cumplía la promesa de la invención.

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

48. De conformidad con la respuesta de Nueva Zelanda, la Sección 41.1)g) de la Ley de Patentes de 1953 de Nueva Zelanda estipula que podrá revocarse una patente si se determina que la invención reivindicada no es útil.

Características principales de la utilidad

49. En cuanto al requisito de utilidad, como sucede con el requisito de aplicación industrial, las prácticas varían de un país a otro. No obstante, por regla general cabe identificar determinadas características aplicables comúnmente al requisito de utilidad.

50. En primer lugar, las invenciones inviables o, más ampliamente, las que no funcionan de la manera prometida no satisfacen el requisito de utilidad. Dicho de otro modo, las invenciones reivindicadas que son claramente inviables o respecto de las que no podría predecirse razonablemente que cumplan con el requisito de utilidad, no satisfacen dicho requisito.

51. El segundo concepto común es que, aún cuando se reivindique el uso de una invención, no se satisface el requisito de utilidad cuando dicho uso es demasiado general, absurdo o no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de la invención reivindicada. En virtud de la práctica de los Estados Unidos de América, cabe englobar este concepto en la expresión “utilidad específica y apreciable”. En las respuestas de Australia y el Canadá figura el mismo concepto expresado en términos más generales. En relación con la explicación del término “método de fabricación”, en los comentarios de Australia se hacía referencia al hecho de que la invención reivindicada debía ofrecer alguna ventaja material en el sentido de que perteneciera a las artes aplicadas y que el valor que representaba para el país residiera en lo que aportaba a la economía. En los comentarios del Canadá se indicaba que por “utilidad” se entendía que la invención tenía valor industrial o comercial de manera que beneficiaba al público y que cabía considerar respecto de la utilidad el control del inventor y la posibilidad de reproducción de la invención reivindicada. En ambos comentarios se sugería que la invención reivindicada que poseía la utilidad expuesta debía ofrecer beneficios concretos al público.

52. Al igual que en el caso del requisito de aplicación industrial, el requisito de utilidad también guarda relación con otros requisitos relativos a la patentabilidad, en particular, los requisitos relativos a la divulgación de la invención reivindicada. Como la utilidad exigida no podría ser de tipo hipotético, también guarda relación con el principio de que el alcance de las reivindicaciones esté en conformidad con la invención divulgada. En el contexto de las prácticas nacionales este aspecto se halla en relación especialmente con expresiones tales como las de “utilidad convincente”, “predicción razonable” y “falsa sugerencia”.

IV. PUNTOS COMUNES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Y DE UTILIDAD

53. El alcance del término “aplicación industrial” varía de un país a otro, al igual que el del término “utilidad”. No obstante, existen varios puntos en los que estos dos requisitos se superponen.

Puntos comunes

54. Teniendo en cuenta las características generales comunes a los dos requisitos, una invención que sea inviable, por ejemplo, una invención que sea claramente inviable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, no satisfaría los requisitos de utilidad ni de aplicación industrial. Se considera que este tipo de invención no tiene aplicación en la industria ni resulta útil para ningún fin, puesto que no funciona.

55. En cuanto a las invenciones viables, cabe la posibilidad de que la misma invención no siempre satisfaga el requisito de aplicación industrial y el de utilidad. No obstante, al menos en parte, parece que ambos requisitos tienen finalidades similares. En términos generales, una invención que no es útil de manera apreciable o específica, por ejemplo, cuyo uso reivindicado es demasiado general, absurdo, no se atiene a la realidad o es hipotético, no satisface el requisito de utilidad. Por otra parte, la práctica se aplicaba en particular a las invenciones biotecnológicas y en un comentario del Tribunal Inglés de Apelaciones respecto del asunto *Chiron Corp contra Murex Diagnostics Ltd and other* [1996] RPC 535, se expone que la aplicación práctica y útil de la invención reivindicada no resulta ajena a la cuestión de la aplicación industrial. Aunque no es posible extraer conclusiones generales teniendo en cuenta las diferencias que existen entre los países que prevén el requisito de aplicación industrial, al menos cabe afirmar que determinadas invenciones que pueden producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria, pero respecto de las que no puede demostrarse ninguna aplicación práctica o útil, podrían rechazarse sobre la base del requisito de aplicación industrial y del de utilidad. No obstante, es posible que los miembros del SCP tengan que examinar posteriormente el grado de “utilidad” necesario en caso de que se considere preciso establecer una norma general a este respecto.

Diferencias

56. Una de las diferencias existentes entre el requisito de aplicación industrial y el de utilidad es que las invenciones reivindicadas que únicamente podrían aplicarse en la esfera personal o privada para satisfacer las necesidades de cada uno o que únicamente podrían aplicarse en relación con una persona en particular no satisfarían el requisito de aplicación industrial, aunque el término “industria” se interpretara en su sentido más amplio. Si bien los miembros del SCP no sugirieron muchos ejemplos de invenciones que entraban dentro de esta categoría, cabe estudiar ulteriormente la manera en que se evalúa la patentabilidad de esas invenciones en los países que aplican el requisito de utilidad. Al menos en las respuestas enviadas por Australia y el Canadá respecto de “un método de fabricación” y la “utilidad” respectivamente se mencionó el valor comercial en relación con los beneficios para el público (véanse los párrafos 40 y 43). Cabe observar que al menos algunos de los países que aplican el requisito de utilidad disponen algunas salvaguardias para usos limitados de la invención, como la doctrina *de minimis*, aunque otorgan patentes sobre invenciones aplicables únicamente con fines privados.

Superposición con otros requisitos

57. En primer lugar, ambos requisitos están estrechamente ligados al requisito de divulgación habilitante, la definición de “invención” en el contexto del derecho de patentes y las exclusiones de la materia patentable. En la práctica, muchas de las invenciones que no cumplen con los requisitos de aplicación industrial o de utilidad tampoco cumplen con esos otros requisitos. En el contexto del proyecto de SPLT, el requisito de divulgación habilitante está previsto en el proyecto de Artículo 10 y Regla 10, cuyos textos en general han sido

acordados por el SCP. Esto significa que las prácticas de las oficinas podrían armonizarse en la medida en que coincidan el requisito de divulgación habilitante y el de aplicación industrial/utilidad. De este modo, se rechazaría en cualquier Parte Contratante la patentabilidad de las invenciones que entraran dentro del ámbito común, sobre la base al menos del incumplimiento del requisito de divulgación habilitante. Por otra parte, la definición de “invención” en virtud del derecho de patentes y la materia patentable varían significativamente en las legislaciones nacionales y regionales. Como se sugirió en las sesiones anteriores, a diferencia del requisito de divulgación habilitante, sería difícil alcanzar el pleno acuerdo sobre estas cuestiones en el SCP. Una de las cuestiones fundamentales pertinentes para este asunto podría ser el “carácter técnico” de la invención reivindicada. Habida cuenta de que el término “industria” se entiende en el sentido más amplio en muchos de los países que prevén el requisito de aplicación industrial, es posible concebir la separación del carácter técnico de la invención del requisito de aplicación industrial/utilidad, tal y como se propone en el párrafo 147 de las Directrices Prácticas del SPLT que figuran en el documento SCP/8/4.

58. Como conclusión general, una invención que sea claramente inviable, por ejemplo, teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza, no será patentable desde el punto de vista de los requisitos de aplicación industrial y de utilidad. En determinadas circunstancias podrá rechazarse una invención que no cumpla el requisito de utilidad sobre la base del incumplimiento del requisito de aplicación industrial, cuando la invención pueda realizarse o utilizarse en cualquier tipo de industria, pero no se pueda demostrar ninguna aplicación práctica ni útil respecto de ella. Existe una clara diferencia entre el requisito de aplicación industrial y el requisito de utilidad en cuanto a las invenciones que puedan utilizarse únicamente en la esfera personal y privada, aunque en el requisito de utilidad aplicado en determinados países se tiene en cuenta el beneficio público de la invención.

V. VARIANTES DEL PROYECTO DE ARTÍCULO 12.4) DEL SPLT

59. En cuanto a los requisitos de aplicación industrial y de utilidad, en el proyecto de Artículo 12.4) del SPLT (véase el documento SCP/9/2) se proponen tres variantes. Aunque las Partes Contratantes podrán utilizar el término “aplicación industrial” o el término “utilidad” en virtud de la legislación aplicable, la disposición está destinada a proporcionar una única definición que pueda aplicarse a ambos términos. A continuación figura el texto de las tres variantes:

“[Variante A]

Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica].”

“[Variante B]

Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Se entenderá el concepto de “industria” en su acepción más amplia, según consta en el Convenio de París.”

“[Variante C]

Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si es de una utilidad específica, apreciable y convincente.”

60. Con arreglo a la Variante A, las palabras “producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” conllevan que la invención reivindicada tenga una aplicación práctica o útil, en lugar de que simplemente pueda producirse sin que tenga ningún uso o pueda utilizarse de manera no razonable. En las Directrices Prácticas podrá disponerse la norma general en cuanto a qué se entiende por invención que tiene “aplicación práctica o útil” (o qué se entiende por invención que no tiene “aplicación práctica o útil”) en caso de que los miembros del SCP convengan en que es necesario ofrecer explicaciones más detalladas al respecto. La expresión “actividad [comercial] [económica]” intenta abarcar el amplio alcance del término “industria” que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales. Además, esta expresión está destinada a excluir invenciones que únicamente podrían aplicarse en relación con la esfera personal y privada. En la práctica, con arreglo al amplio alcance del término “industria” de la Variante B, es posible que la expresión “cualquier tipo de industria” que figura en la Variante B y la expresión “cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” no sean diferentes en el fondo. No obstante, la Variante A tiene por fin utilizar términos explícitos que abarquen las actividades que podrían entrar dentro del ámbito de la “industria” en su sentido más amplio.

61. En la Variante B se refleja la redacción habitual del requisito de aplicación industrial que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales. Además de la cuestión relativa al alcance del término “industria”, la disposición podría interpretarse en un sentido estricto de manera tal que, por ejemplo, podrá considerarse que una invención relativa a una secuencia genética parcial aislada cumple con el requisito previsto en la Variante B, aunque no se divulgue ninguna función o utilidad para dicha secuencia, además del entendimiento general de que la secuencia podría utilizarse como sonda.

62. La Variante C está redactada teniendo en cuenta la práctica del requisito de utilidad, en particular, en los Estados Unidos de América. Además de la cuestión de determinar en qué medida debe exigirse la utilidad de la invención reivindicada, la Variante C podría interpretarse en el sentido de que una invención que pudiera aplicarse únicamente en relación con las necesidades o las capacidades personales satisfaría el requisito de aplicación industrial/utilidad en tanto en cuanto dicha invención tenga la utilidad exigida.

63. Una medida que quizás podría tomar el SCP es identificar en primer lugar, teniendo en cuenta el presente documento, los puntos comunes existentes entre los dos requisitos. Estos elementos, junto con otros requisitos que se superponen al de aplicación industrial/utilidad, podrían ser el punto de partida para establecer un requisito común. La siguiente etapa podría ser identificar e intentar resolver las diferencias existentes. Por último, cabe observar que cualquier término que se elija en relación con un nuevo requisito tendría que estar claramente circunscrito, por ejemplo, en las Directrices Prácticas. En cualquier caso, deberá velarse por que una redacción de ese tipo, en caso de que ya haya sido utilizada en algunas jurisdicciones, no dé lugar a que se importe la jurisprudencia y las prácticas de dichas jurisdicciones.

64. Se invita al SCP a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]