



APLICACIÓN INDUSTRIAL

1. Introducción

De acuerdo a nuestra legislación no es posible otorgar una patente respecto de una invención que para un experto en la materia técnica correspondiente pueda carecer de aplicación industrial, a pesar que dicha invención manifiestamente resulte novedosa y presente altura inventiva. En efecto, el Artículo 32 de la Ley 19.039 establece que:

“Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”

Entonces para obtener patente sobre un invento deben concurrir de manera conjunta los tres requisitos de patentabilidad que establece la legislación nacional. En efecto, el análisis de aplicación industrial corresponde a la evaluación del requisito sustantivo de patentabilidad que disponen los artículos 32 y 36 de la Ley 19.039 y demás normas pertinentes. Particularmente se establece que:

Artículo 36.- *“Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca”*

Es así como la aplicación industrial está sujeta a análisis y pronunciamientos justificados al igual que los demás requisitos de patentabilidad que la normativa nacional define.

2. Descripción

Para un mejor entendimiento del artículo 36, cabe señalar que el término industria se refiere al ejercicio de cualquier actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas en contraposición al de las bellas artes, estas últimas son aquellas que tienen por finalidad expresar belleza y podrían ser susceptibles de ser protegidas a través de derecho de autor. Sin embargo, es posible amparar una técnica, máquina o producto que mejore ciertas cualidades de las tecnologías utilizadas en las bellas artes, tales como litografía, pintura u orfebrería.

La susceptibilidad de aplicación industrial de una invención no involucra necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo y también podría atribuirse a un procedimiento, el cual podría ser utilizado en la mejora o control de un producto, dispositivo o procedimiento que es en si mismo susceptible de aplicación industrial.

Otro aspecto importante relacionado con la aplicación industrial, en un sentido muy amplio, es que una invención debiera producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria. En otras palabras, una invención debiera ser susceptible de realizarse en el marco de las actividades técnicas, es decir, la invención debiera ser factible y reproducible. La invención debiera alcanzar el objetivo reivindicado a fin de ser factible y se debiera obtener el mismo resultado cada vez que se realiza la invención a fin de que sea reproducible. Debiera ser suficiente que hubiera una posibilidad teórica de aplicar la invención en el marco de las actividades técnicas. Uno de los ejemplos típicos de invención, que no cumple con este requisito, consiste en una invención que supuestamente funciona de manera claramente contraria a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, un mecanismo de movimiento perpetuo. En este caso, la objeción por falta de aplicación industrial se establecerá en cuanto a que la invención no da cuenta de su función o propósito, ya que su propósito es insostenible. Aún si se definiera un móvil perpetuo sólo mediante características de un aparato con una construcción particular sin dar la función imposible del mismo y que se pueda fabricar, la invención no podría ser patentable, ya que el aparato no podría funcionar, es decir, no tendría aplicación industrial.

Por lo tanto, a fin de cumplir con el requisito de aplicación industrial, el experto en la materia deberá verificar que dicha aplicación esté divulgada en forma implícita o explícita en la solicitud.

En vista de lo anterior, el perito deberá emitir siempre su pronunciamiento de aplicación industrial, el cual podrá ser omitido sólo excepcionalmente para una parte de la creación o para la solicitud en su conjunto, si evidentemente dicha parte o la totalidad, no corresponde a una invención. Considerando que una solicitud de patente y el análisis de la misma se ejecuta a invenciones, el carecer de dicha categoría hace a la solicitud no susceptible de análisis sustantivos como la aplicación industrial. En efecto, el Artículo 31 de la Ley 19.039 indica que *“Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”*. Con lo anterior, se entiende que una invención debe ser una solución técnica y como tal, el aporte así como las características que la describen y diferencian deben ser técnicas. En consecuencia, si del análisis de la solicitud se concluye que la totalidad o parte de la materia a proteger en dicha solicitud no cumple con el Artículo 31 de la Ley 19.039, no se deberá realizar el análisis del requisito de aplicación industrial a esa materia. Sin embargo, en el documento de análisis (Informe pericial, Respuesta del Perito, Informe Complementario y Resoluciones de Examinador) se deberán dejar explícitos los razonamientos y/o argumentos que llevaron a concluir que dicha materia no corresponde a una invención. Un caso en que lo anterior puede aplicarse, es cuando la materia reivindicada se encuentra excluida de patentabilidad y no admite readecuación con la información disponible en el resto de la solicitud; o no obstante si es posible readecuar formalmente, la información sustantiva de las reivindicaciones y las evidencias técnicas de la solicitud, indiscutiblemente corresponden a materia excluida de patentabilidad.