Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 24 (2026): 7-54

Lineamientos para la comparación de reivindicaciones en casos de infracción de patentes en la Comunidad Andina

* * * *

Diego Guzmán[1]

Universidad Externado de Colombia (Colombia

diego.guzman@uexternado.edu.co

https://orcid.org/0009-0004-8836-575

Diana C. Riveros S.[2]

Wolf Méndez Abogados Asociados (Colombia)

Ip.patents@wolfmendez.com

https://orcid.org/0009-0004-3615-0673

1 Abogado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad, magíster en Propiedad Intelectual por la Cardozo School of Law (Nueva York) y candidato a doctor en Industrias de la Comunicación y Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 18 años de experiencia en litigios, consultoría y asesoría integral a industrias creativas, *startups* y proyectos de innovación. También ha liderado temas de políticas públicas en materia de propiedad intelectual como coordinador del Equipo de Propiedad Intelectual del Minciencias y abogado del despacho de la delegada de Propiedad Industrial de la Superintentencia de Industria y Comercio. Ha sido coordinador editorial de la revista de derecho *La Propiedad Inmaterial*. Es docente investigador de los programas de pregrado y posgrado en propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente dirige la firma Diego Guzmán Abogados.

2 Doctora en Ciencias – Química por la Universidad de los Andes, institución en la que también obtuvo los títulos de Magíster en Termodinámica de Soluciones, Química con énfasis en Química Física e Ingeniera Química. Complementó su formación con estudios en Derecho en la Universidad Católica de Colombia, de donde es egresada. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, desarrollando actividades académicas en química, investigación experimental, formación científica y propiedad intelectual en pregrado y posgrado. Actualmente, se desempeña como directora del departamento de patentes, diseños e innovación en la firma Wolf Méndez.

Recibido: 28 de noviembre de 2025

Aceptado: 21 de agosto de 2026

https://doi.org/10.26422/RIPI.2026.2400.guz

Resumen
El presente artículo examina los criterios jurídicos que deben considerarse al analizar posibles infracciones de patentes en el marco de la Comunidad Andina. A partir de un enfoque dogmático y jurisprudencial, se proponen cuatro etapas fundamentales para estructurar este análisis: la identificación de los actos de infracción, la verificación de la existencia de flexibilidades que legitimen el uso no autorizado, la delimitación del alcance de la patente a través de sus reivindicaciones y la comparación de estas con los elementos técnicos del producto o procedimiento acusado de infracción. Se dedica especial atención a la evolución jurisprudencial en torno a la interpretación de las reivindicaciones, particularmente la introducción de la doctrina de los equivalentes en la región andina. El trabajo se apoya en casos resueltos por autoridades como INDECOPI en Perú y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, con el fin de ilustrar cómo los operadores jurídicos pueden aplicar estos criterios en contextos concretos.

Palabras clave: infracción de patentes, reivindicaciones, protección legal, propiedad intelectual, Decisión 486 de 2000, Comunidad Andina.

Guidelines for Comparing Claims in Patent Infringement Cases in the Andean Community

Abstract
This paper explores the legal criteria that must be considered when analyzing possible patent infringements within the framework of the Andean Community. From a dogmatic and caselaw approach, four fundamental steps are proposed to structure this analysis: the identification of acts of infringement, the verification of the existence of flexibilities that legitimize unauthorized use, the delimitation of the scope of the patent through its claims, and the comparison of these with the technical elements of the product or the procedure accused of infringement. Special attention is devoted to the jurisprudential evolution surrounding claim interpretation, particularly the introduction of the doctrine of equivalents in the Andean region. The paper is based on cases decided by authorities such as INDECOPI in Peru and the Superintendence of Industry and Commerce in Colombia, with the aim of illustrating how legal operators can apply these criteria in concrete contexts.

Key words: patent infringement, claims, legal protection, intellectual property, Decision 486 of 2000, Andean Community.

Diretrizes para a comparação de reivindicações em casos de infração de patentes na Comunidade Andina

Resumo

O presente artigo examina os critérios jurídicos que devem ser considerados na análise de possíveis infrações de patentes no âmbito da Comunidade Andina. A partir de uma abordagem dogmática e jurisprudencial, propõem-se quatro etapas fundamentais para estruturar essa análise: a identificação dos atos de infração, a verificação da existência de flexibilidades que legitimem o uso não autorizado, a delimitação do escopo da patente por meio de suas reivindicações e a comparação destas com os elementos técnicos do produto ou procedimento acusado de infração. Dedica-se atenção especial à evolução jurisprudencial relativa à interpretação das reivindicações, particularmente à introdução da doutrina dos equivalentes na região andina. O trabalho baseia-se em casos resolvidos por autoridades como o INDECOPI, no Peru, e a Superintendência de Indústria e Comércio, na Colômbia, a fim de ilustrar como os operadores jurídicos podem aplicar esses critérios em contextos concretos.

Palavras-chave: infrações de patentes, reivindicações, proteção jurídica, propriedade intelectual, Decisão 486 de 2000, Comunidade Andina.

1. Introducción

Determinar la existencia de una infracción de patente constituye uno de los desafíos más complejos dentro del derecho de la propiedad industrial. Los jueces y árbitros enfrentan el deber de traducir un conflicto eminentemente técnico en una decisión jurídica fundamentada. Esta labor les exige apoyarse en conceptos técnicos que, si bien resultan fundamentales, a menudo exceden la formación académica de los jueces y provienen de inspecciones (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI], 2019) o dictámenes periciales (Superintendencia de Industria y Comercio, 2022) que pueden ser parcializados. Esta tensión entre lo jurídico y lo técnico exige la formulación de criterios claros y coherentes que orienten la valoración de los hechos y la correcta aplicación del derecho.

Dentro de la Comunidad Andina (CAN), el desafío de determinar la existencia de una infracción de patente adquiere una especial relevancia. El régimen común, estructurado a partir de la Decisión 486 de 2000, busca una interpretación uniforme, pero la práctica

revela la complejidad de esta tarea. Casos resueltos por autoridades como el INDECOPI en Perú (2019) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2023) ilustran cómo los operadores jurídicos deben desglosar las reivindicaciones y compararlas, elemento por elemento, con el producto acusado (INDECOPI, 2019; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023). A menudo, la decisión depende de una minuciosa interpretación técnica, como determinar si las características de una máquina de arroz coinciden "literalmente" con la patente (INDECOPI, 2019) o si la estructura de una grúa portuaria se ajusta al alcance de la invención (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023), para lo cual la descripción y los dibujos son cruciales (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2023).

Con el propósito de contribuir a esta discusión, el presente artículo propone una metodología jurídica compuesta por cuatro etapas fundamentales: la identificación del acto de infracción, la verificación de la existencia de flexibilidades que permitan el uso, la delimitación del alcance del derecho mediante el análisis de las reivindicaciones y, finalmente, la comparación técnica entre estas y el objeto presuntamente infractor. Así, desde un enfoque sincrónico, el texto integra los fundamentos normativos y jurisprudenciales que sustentan cada etapa, resaltando la progresiva incorporación de la doctrina de los equivalentes en la región y su impacto en la interpretación del alcance de las reivindicaciones.

De esta manera, el artículo permite evidenciar que el análisis de infracción de patentes en la Comunidad Andina no puede reducirse a una simple confrontación técnica entre reivindicaciones y productos, sino que exige un marco metodológico riguroso que armonice los elementos jurídicos, técnicos y jurisprudenciales involucrados. De ahí que se proponga ofrecer a los jueces, árbitros y profesionales de la propiedad industrial una guía metodológica para estructurar decisiones más consistentes, que conjuguen el rigor técnico con la coherencia jurídica, fortaleciendo la seguridad jurídica en los procesos de infracción de patentes en la Comunidad Andina.

2. Identificación del acto infractor

El punto de partida para declarar la infracción de un derecho de patente es determinar en qué consiste el acto por medio del cual se realiza dicha conducta. Así, se infringe una patente cuando un tercero no autorizado ejerce alguna de las actividades sobre las cuales el titular cuenta con derechos exclusivos. De conformidad con el artículo 52 de la Decisión Andina 486, dichos derechos comprenden, en el caso de una patente de producto, los actos de fabricar, usar, ofrecer en venta, vender, importar o introducir el producto en el comercio; y en el caso de una patente de procedimiento, la utilización del procedimiento patentado, así como el uso, ofrecimiento en venta, venta, importación o introducción en el comercio del producto directamente obtenido por dicho procedimiento (Guzmán, 2016). Se trata, entonces, de una conducta objetiva que se configura al momento en que el tercero no autorizado ejerce estas facultades mediante la realización, producción, utilización o comercialización de la invención protegida. No obstante, determinar la efectiva ocurrencia del acto infractor no siempre resulta evidente. Esto le exige al operador jurídico hacer un análisis inicial para decidir si, en efecto, se configuró el acto infractor.

Si bien los derechos exclusivos sobre una patente están descritos por el artículo 52 de la Decisión Andina 486, el artículo 28 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es mucho más claro al establecer los derechos excluyentes que determinan la infracción. Así, el Acuerdo señala que los actos de infracción sobre la patente varían dependiendo de si se trata de una patente de producto o de procedimiento. Por un lado, indica que las patentes de producto confieren el derecho a "impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente" (art. 28.1.a). Por el otro, establece que las patentes de procedimiento reconocen la facultad

> de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. (art. 28.1.b)

Este último se diferencia del primero en cuanto incluye el derecho a impedir la realización del procedimiento patentado y la aplicación de estos derechos sobre los productos que resulten de este.

En este sentido, el acto de infracción de una patente deriva del *ius prohibendi* con el que cuenta su titular para impedir a terceros la explotación no autorizada de su invención. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha señalado que el artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento u ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2012).

Así, el TJCA expone la importancia de diferenciar el tipo de patente (producto o procedimiento) para determinar el acto infractor. En todo caso, cada acto tiene sus particularidades y estas deben ser observadas por el juez o árbitro al momento de decidir si la conducta analizada constituye un acto de infracción.

2.1 Infracción por uso de la invención patentada

Entendiendo la invención patentada como una solución a un problema técnico, el derecho exclusivo y excluyente a usarla le confiere a su titular una facultad extraordinaria: le permite impedir que un tercero no autorizado ponga a disposición de terceros la solución técnica protegida; incluso si este tercero sólo adquirió la invención, pero no fue quien la fabricó, su utilización requiere ser autorizada por el titular. De ahí que se haya visto la necesidad de limitar el alcance de este derecho mediante la creación de excepciones que permitan el uso no autorizado.

La forma en que una patente puede ser utilizada dependerá del tipo de invención amparada por ella. En el caso de las patentes de procedimiento, el uso se materializa en la ejecución del método o en

la aplicación de una serie de etapas técnicas destinadas a obtener un resultado específico. Sin embargo, este uso no debe confundirse con las reivindicaciones de uso, pues en estas últimas se ampara el

> empleo en sectores industriales diversos a aquél en el que se venía haciendo uso o de determinadas aplicaciones técnicas respecto de las cuales no se había planteado su utilidad o eventual eficacia hasta que se lleva a cabo una investigación al respecto. (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 13)

Por su parte, en las patentes de producto, el uso se traduce en la explotación del objeto protegido como resultado final, esto es, en el aprovechamiento directo de la solución técnica que incorpora. Finalmente, en cualquiera de estas modalidades, al tratarse de un derecho exclusivo y excluyente, el titular debe autorizar a los terceros interesados en hacer uso de la invención.

2.2 Infracción por fabricación del producto patentado

Una característica del sistema de patentes es la divulgación del contenido técnico de la invención al momento de presentar la solicitud. Esta información debe ser clara y completa para que cualquier experto medio pueda replicar la patente. De ahí la importancia de conferirle al titular un derecho exclusivo y excluyente sobre la fabricación de su invención, pues, de lo contrario, cualquier persona podría producirla. Aun así, existe una discusión cuando la fabricación de la invención patentada se realiza de forma indirecta o fragmentada, pues no siempre se protege de forma independiente cada uno de los elementos que conforman la patente.

La razón por la cual los derechos conferidos por una patente son tan amplios se basa en el aporte que la invención representa para la sociedad. Esta "enriquece el estado de la técnica y […] comporta un avance tecnológico que justifica el otorgamiento de un monopolio de explotación por un tiempo determinado a quien ha sido su creador o inventor" (Castro García y Herrera Sierra, 2017, p. 296). Para cumplir con dicho propósito, es necesario que el público general tenga acceso a la invención y a todas las características que la hacen

funcional. Sólo de esta manera es posible que se construya sobre el aporte que la concesión de la patente le genera al desarrollo.

No obstante, la divulgación de las características de la patente representa un problema para su titular. A partir de ella, terceros pueden replicar la invención de forma idéntica y competir en el mercado. Es por esa razón que se reconoce un derecho exclusivo sobre su fabricación que le permite al titular impedir que terceros la reproduzcan.

De conformidad con lo anterior, la fabricación no autorizada de la invención patentada constituye un acto de infracción. Se considera infracción directa "cuando todos los elementos de las reivindicaciones están presentes en el dispositivo acusado de infracción. Esto asegura que el titular de una patente no pueda extender su exclusividad a algo más de lo que inventó" (Wasserman Rajec, 2018, p. 138). Así, para determinar la configuración del acto de infracción por fabricación e identificar al responsable del mismo, es necesario que el operador jurídico encuentre todas las características reivindicadas en el producto infractor, ya sea que se trate de una infracción literal o por equivalentes.[3]

Ahora bien, hay ocasiones en que no es sencillo reconocer a todos los responsables del acto de infracción por fabricación. En unos casos, alguien induce al infractor directo para que realice el acto ilícito y su responsabilidad dependerá de que se llegue a demostrar un nexo causal entre su conducta y la infracción. En otros, el producto producido no reúne todos los elementos reivindicados por la patente y requiere que un tercero contribuya en la infracción mediante algún tipo de modificación o ensamblaje que complete las características y configure la infracción. En ambas situaciones se configuran actos de infracción indirecta.

En el caso de la infracción inducida, la responsabilidad del infractor indirecto dependerá de la identificación de un nexo causal entre la conducta del inductor y el daño provocado por el infractor directo.

> El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado

3 La infracción literal y por equivalentes se explica *infra.*

> a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad. (Patiño, 2011, p. 372)

Por su parte, incurre en infracción por contribución aquel fabricante o vendedor que suministra menos componentes de todos los reivindicados por una patente, siempre que posteriormente se configure una infracción directa.[4] En otras palabras, la infracción surge cuando los elementos entregados no constituyen por sí solos el objeto protegido, pero al ser ensamblados o completados por un tercero, como un usuario final, dan lugar a la explotación no autorizada de la invención.

> Esta forma de responsabilidad se ha vuelto más atractiva debido a los cambios en la tecnología que dan como resultado una fabricación y distribución difusa de bienes y el posible retraso de la infracción hasta que la tecnología esté en manos de los usuarios finales (consumidores). (Wasserman Rajec, 2018, p. 147)

Así pues, la divulgación del contenido técnico de la invención justifica la necesidad de conferir un derecho exclusivo y excluyente sobre la fabricación de la invención patentada. En todo caso, pueden intervenir distintos infractores en este acto no autorizado. Por un lado, se encuentra el infractor directo, quien produce un objeto que reproduce las características técnicas contempladas en al menos una reivindicación independiente de la patente, lo cual resulta suficiente para configurar la infracción. Por el otro, está el infractor indirecto, quien suministra a un tercero los elementos necesarios para que este complete el producto protegido o lo induce a realizar la conducta infractora.

4 Traducción del autor.

2.3 Infracción por comercialización del producto patentado o de los productos producidos por medio del proceso patentado

Los actos de comercialización[5] constituyen una de las formas más evidentes y frecuentes de vulneración de los derechos exclusivos del titular de la patente. Estos ocurren cuando se ofrece en venta, se vende o se importa un producto patentado sin autorización del titular, o, en el caso de patentes de procedimiento, cuando se realizan esos mismos actos respecto del producto obtenido directamente por el procedimiento reivindicado. Su configuración exige considerar el momento en que la legislación local entiende perfeccionado cada acto. En este contexto, esta parte del escrito desarrolla los elementos jurídicos que caracterizan la infracción por comercialización, subrayando la naturaleza de cada acto, su vinculación con el derecho exclusivo del titular y los criterios necesarios para su comprobación.

En la comercialización de un producto patentado, el titular de los derechos sobre la invención ejerce el derecho exclusivo de fabricación del producto y posteriormente enajena su derecho de propiedad sobre este ejemplar. Requiere así de la injerencia de dos sujetos: el vendedor y el comprador. Con la celebración de este negocio jurídico, el comprador solamente adquiere el ejemplar (o ejemplares, en compras al por mayor) y la posibilidad de utilizarlo conforme a la licencia que lo acompañe o a las excepciones legales.

Teniendo en cuenta lo anterior, de los tres actos indicados arriba que constituyen comercialización, el primero que puede constituir una infracción es el de ofrecer en venta el producto patentado o el producto obtenido mediante el procedimiento patentado. Así pues, la oferta consiste en

> un acto unilateral, recepticio. Emana de una sola parte, sea ella unipersonal o multipersonal, cuya función de tender un puente hacia la celebración del contrato implica, a más de su emisión, la comu-

5 No debe confundirse los actos de comercialización de los productos patentados con los actos de cesión de la patente. Esta última implica la transferencia de los derechos exclusivos sobre la invención: el cedente transmite el derecho sobre su patente y el cesionario pasa a ser el nuevo titular.

> nicación al destinatario, uno o plural, sin la cual no existe, o si se quiere, carece por completo de eficacia. (Hinestrosa, 2015, p. 759)

Por lo tanto, requiere de "una persona llamada oferente, [quien] formula y comunica a otra, llamada destinatario, una propuesta de negocio jurídico, que debe contener los elementos esenciales de dicho negocio" (Peña Nossa, 2017, p. 226). Una vez que esta es aceptada por el destinatario, se configura el contrato de compraventa.

Ahora bien, dado que la oferta es el acto jurídico unilateral en sí mismo, se configura la infracción cuando ésta se realiza sin autorización del titular (o a quien le represente), por la sólo manifestación unilateral de voluntad de poner en venta el producto patentado o el producto obtenido mediante el procedimiento patentado. En consecuencia, no es necesaria la aceptación de la oferta por parte del destinatario para que se incurra en la infracción, sólo se requiere el ofrecimiento no autorizado. Esto permite perseguir a los infractores que pongan estos productos en el comercio sin importar que se haya celebrado o no su venta.

Una vez que la oferta es aceptada por el destinatario, se perfecciona el contrato de compraventa, dado que este negocio jurídico "es un contrato eminentemente consensual, en el sentido de que su perfeccionamiento se logra mediante el acuerdo de las partes entre la cosa y el precio" (Baena Cárdenas, 2013, p. 289). Por lo tanto, es necesaria la presencia de un vendedor y un comprador que hayan llegado a un acuerdo sobre la enajenación del bien para declarar que, en efecto, se realizó el acto de venta del producto protegido por la patente.

Finalmente, la importación de productos patentados u obtenidos mediante el procedimiento patentado también requiere autorización del titular de la patente para no incurrir en un acto de infracción. Esto se fundamenta en el carácter territorial del sistema de patentes, por cuanto el derecho sólo se confiere en el país donde es solicitada. Por esta razón, puede ocurrir que el producto sea fabricado en un país donde la invención no se encuentre amparada o que su titular sea un tercero y posteriormente se quiera introducir en un mercado donde sí esté protegida.

En síntesis, el análisis de la infracción por comercialización des-

taca la importancia de reconocer los actos de oferta, venta e importación como manifestaciones autónomas del ejercicio del derecho exclusivo de patente. Cada uno de ellos puede configurar, por sí mismo, una violación al derecho del titular, independientemente de que se materialice o no la transacción. No obstante, esta comprensión estricta del derecho de exclusividad encuentra límites en el propio sistema de patentes, el cual prevé flexibilidades orientadas a equilibrar el interés del titular con el interés público y la libre circulación de bienes, permitiendo la realización de usos no autorizados legítimos, que serán explicados a continuación.

3. Verificar la existencia de flexibilidades al derecho de patente

La realización no autorizada de los actos descritos en el acápite anterior no constituye, en todos los casos, una infracción al derecho de patente. Esto se debe a que el reconocimiento de derechos exclusivos a los titulares no implica su carácter absoluto. El sistema internacional de propiedad industrial, especialmente a partir del Acuerdo sobre los ADPIC, incorporó un conjunto de flexibilidades y limitaciones orientadas a equilibrar la protección de los titulares frente al interés público. Estas flexibilidades, acogidas por el ordenamiento andino, permiten descartar la configuración de una infracción cuando determinados actos de uso, fabricación o comercialización del objeto patentado se realizan con fundamento en causas expresamente previstas en la norma. En este sentido, el segundo paso que debe adelantar el operador jurídico consiste en verificar si el acto no autorizado está amparado por el ordenamiento, ya sea en virtud de la doctrina del agotamiento de derechos o de la existencia de una excepción limitada, ambas concebidas para asegurar una aplicación más equilibrada del derecho de patentes frente a los fines sociales del sistema. Si bien dentro de las flexibilidades también se encuentran las licencias obligatorias y las facultades gubernamentales para usar patentes financiadas con recursos públicos, estas no se analizan en el presente acápite, por cuanto su ejercicio requiere una autorización administrativa previa que habilite expresamente dicho uso.

3.1 Agotamiento del derecho en las patentes

La primera flexibilidad que debe soportar el titular de una patente es el agotamiento de su derecho de comercialización. Esto se debe a que el derecho a vender un producto patentado debe ser considerado una facultad exclusiva más que una excluyente. Ello porque, una vez que la propiedad sobre el producto ha sido lícitamente transferida a un tercero, se produce la denominada "primera venta" y con ella se agota el derecho respecto de ese ejemplar. A partir de entonces, el adquirente puede revender el producto sin requerir nueva autorización del titular para sus posteriores ventas.

En este sentido, la facultad de restringir la comercialización de los productos patentados —o de los productos que resulten del proceso patentado— no es absoluta. Así lo establece la Comunidad Andina (2000, art. 54)[6] al indicar que

> [l]a patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

Es decir que el agotamiento del derecho constituye una limitación a la facultad de comercializar productos al impedirle al titular

6 Comisión de la Comunidad Andina. Decisión Andina 486 de 2000. "Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación".

controlar futuras comercializaciones del producto patentado o del producto que resulte del proceso patentado.

> Alguien que compra un producto patentado (como un producto farmacéutico, un dispositivo informático o un cartucho de impresora) puede usar o revender ese producto sin infringir la patente, aunque el titular de la patente tenga derecho a impedir que otros usen o vendan la invención. (Graham y McJohn, 2020, p. 499)

Ello se justifica en que el titular satisface su derecho de comercialización desde la primera vez que obtuvo una utilidad, por cuanto no existe un derecho a obtener la más alta utilidad posible.

Ahora bien, el agotamiento del derecho tiene dos características: el consentimiento y el territorio. La primera es una "condición de licitud que está determinada por el consentimiento que debe existir de la parte del titular del derecho para poner el bien protegido por tal derecho en el comercio" (Castro García, s.f., p. 263). En otras palabras, el producto amparado por la patente debe haber sido puesto lícitamente en el comercio, es decir, con autorización de su titular. De lo contrario, aunque el producto haya sido fabricado con autorización del titular, el derecho de venta no habría sido agotado.

En cuanto al consentimiento como primer elemento del agotamiento del derecho, este resulta evidente cuando es el propio titular quien transfiere la propiedad sobre el producto amparado por la patente. Pero, con frecuencia, la enajenación del producto es realizada por un tercero autorizado por el titular para sustituirlo en la celebración del negocio jurídico, que resulta en la transferencia de la propiedad sobre el producto. De ahí que el artículo 54 no lo limite a las transacciones realizadas con el consentimiento del titular, sino también a aquellas realizadas por "por otra persona […] económicamente vinculada a él", describiendo este vínculo a las situaciones en que "una [persona] pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas". Puede tratarse, entonces, del "[a]gente, comisionista, apoderado, corredor, factor, gestor, interpósito […]; estos y otros vocablos, aparte de los más precisos de representante, procu-

rador, mandatario, nuncio, se emplean indistintamente para señalar a quien desempeña funciones de esa índole" (Hinestrosa Forero, 2008, p. 54). Por lo tanto, la puesta en el comercio no tiene que ser realizada directamente por el titular, pues puede hacerse por un tercero con su consentimiento con un vínculo económico. En caso de que este consentimiento sea disputado, se puede acreditar mediante licencias, facturas, órdenes de compra, registros de distribución u otros soportes. Lo anterior se explica con mayor claridad a la luz de la siguiente tabla:

Tabla 1
Escenarios de primera puesta lícita y efectos sobre la importación paralela

Escenario	Primera puesta lícita (titular/ consentimiento)	Agotamiento (CAN)	Efecto sobre importación paralela
Compra a distribuidor autorizado en país extranjero	Sí	Sí	No infracción por importación del ejemplar.
Producto falsificado o sin autorización del titular	No	No	Importación configura infracción.
Venta lícita fuera del territorio por licenciatario autorizado	Sí	Sí	No infracción por importación; remedio contractual entre partes.
Muestra gratuita puesta en el comercio con consentimiento	Sí (puesta lícita)	Sí	No infracción por importación del ejemplar.

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, el segundo elemento del agotamiento del derecho es el factor territorial.

> El agotamiento puede establecerse a nivel nacional (es decir, solo para actos que tienen lugar dentro del país); a nivel regional (por ejemplo, para actos que ocurren en países que son miembros de un mercado común); o con alcance internacional. (Correa, 2016, p. 287)

Sin embargo, el factor territorial varía dependiendo de cada legislación, por cuanto el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC señala

que "no se hará uso de ninguna disposición del […] Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". Por ello, deja al arbitrio de cada legislación la regulación sobre este tema.

Así las cosas, determinar si el agotamiento es nacional, regional o internacional dependerá de las necesidades de cada país o de cada región. Para el caso de la CAN, se contempla un agotamiento internacional (Comunidad Andina, 2000, art. 54).[7] Este tipo de agotamiento es compartido por el ordenamiento estadounidense a partir del caso *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* (2017), en el que la Corte Suprema de Estados Unidos cambió su tradicional posición que reconocía un agotamiento nacional y aplicó un agotamiento internacional. Por su parte, la Unión Europea (UE) establece un agotamiento regional a partir de Unión Europea (2012, art. 36),[8] regido por el principio rector de libre circulación de mercancías en el espacio económico y que este no puede ser restringido por la propiedad industrial. "De hecho, el principio fue fundamental en el marco de una integración europea para evitar la compartimentación de mercados y el ejercicio de políticas discriminatorias por parte de titulares dentro de la Comunidad Europea" (Correa, 2016, p. 287).

De conformidad con lo anterior, pueden darse dos escenarios donde el territorio determina si hubo consentimiento con la puesta en el comercio del producto amparado por la patente. El primero es el caso en que el producto sea fabricado en un país donde la invención no se encuentre patentada y posteriormente se quiera introducir a un mercado donde sí lo esté. En este, el titular de la patente

7 Ver nota al pie 6.

8 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "Artículo 36 (antiguo artículo 30 TCE). Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros".

no ha dado su consentimiento para que la primera venta se dé en el país. Por lo tanto, el importador estaría incurriendo en un acto de infracción dado que estaría haciendo el primer acto de comercialización de la invención amparada sin autorización de su titular, a pesar de poder hacerlo sin ningún inconveniente en los países donde la invención no se encuentre patentada.

El segundo caso ocurre cuando el titular comercializa el producto amparado a un menor precio en otros mercados y un tercero lo adquiere lícitamente para ingresarlo al mercado donde el producto tiene un mayor valor. Esto, con el fin de ganarse la plusvalía del precio de venta. Aquí, sin importar que la primera venta se haya dado en otro país, al existir un agotamiento internacional, el hecho de que haya sido el propio titular quien puso el producto en el comercio, o alguien autorizado por este, agota su derecho de comercialización. Por lo tanto, en este escenario no se configuraría un acto de infracción.

Así las cosas, el agotamiento del derecho constituye una de las principales limitaciones al ejercicio del derecho de patente, pues le impide al titular controlar la circulación posterior de los productos que haya introducido lícitamente en el comercio de forma directa o por medio de alguien autorizado por este. En el ámbito andino, la adopción del agotamiento internacional amplía el alcance de esta limitación al permitir la importación paralela de productos legítimamente adquiridos en el extranjero, siempre que su primera venta haya contado con el consentimiento del titular. Este principio refuerza la idea de que la propiedad industrial no puede ser utilizada para restringir de forma indebida el comercio o perpetuar el control del mercado más allá del primer acto de venta. Así, el agotamiento opera como una garantía estructural dentro del sistema de patentes, complementando otras flexibilidades reconocidas por el derecho internacional, que serán analizadas en el siguiente apartado.

3.2 Excepciones limitadas

La segunda flexibilidad que debe tener presente el operador jurídico son las denominadas “excepciones limitadas”. Estas

> permiten que las invenciones patentadas sean usadas por terceros sin necesidad de solicitar una licencia al titular. […] Quien actúe bajo los límites de esta podrá defenderse alegándola ante una eventual acusación de violación a los derechos de propiedad intelectual. (Romero Ariza, 2022, p. 84)

Puntualmente, tienen origen en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que le permite a los Estados miembros establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente que cumpla con la doctrina de los tres pasos. Esta doctrina es aplicada por la Decisión Andina 486 al establecer una serie de excepciones en sus artículos 53 y 55, que deben ser tenidas en cuenta al evaluar si el acto realizado constituye infracción. De este modo, se busca garantizar el equilibrio entre los derechos exclusivos y excluyentes del titular y el interés público de los usuarios, permitiendo que algunos actos de uso o fabricación puedan ser realizados libremente y el juez pueda descartar la infracción.

El artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC les permite a los Estados miembros establecer en sus legislaciones que algunos usos no autorizados no constituirán actos de infracción a la patente. Para ello, el acuerdo multilateral exige que estas excepciones limitadas se ajusten a la "doctrina de los tres pasos" o "triple test". Esta impone tres condiciones acumulativas que debe cumplir el uso no autorizado de una patente para que no constituya un acto de infracción.

La primera de estas condiciones es que la excepción no entre en conflicto injustificado con la explotación normal de la patente. Esto quiere decir que "la 'explotación normal' […] no debería incluir la interferencia de grupos que no son parte del mercado de consumo, como organizaciones filantrópicas o institutos de investigación que utilizan patentes con fines humanitarios o de investigación" (Tesoriero, 2022, p. 526). En otras palabras, debe observarse si quien se beneficia de la excepción hace parte del mercado objetivo de la invención, pues permitir que estos hagan uso gratuito de la patente interferiría con su mercado.

Por su parte, la segunda condición es que la excepción no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. Así las cosas, se reconoce que, si bien la excepción ocasionará necesaria-

mente un perjuicio —entiéndase, un lucro cesante— existen razones que lo justifican. Estas razones se encuentran señaladas en el artículo 8.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, al indicar que las normas de propiedad industrial deberán "proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico".

Finalmente, la tercera condición es que la excepción tenga en cuenta los intereses legítimos de terceros. Para ello, debe analizarse si esta es implementada con la intención de cumplir con los objetivos planteados en el artículo 8.1. del Acuerdo sobre los ADPIC y "si, de manera objetiva, es probable que contribuya efectivamente a alcanzarlos o que en efecto los alcance, serán suficientes […] para prevalecer sobre el conflicto y el prejuicio causados, incluso cuando la acción sea de largo alcance" (Tesoriero, 2022, p. 526). Por lo tanto, una excepción que no permita alcanzar los objetivos de interés público no sería válida.

De conformidad con lo anterior, la creación de una excepción debe seguir ciertas reglas. Estas se encuentran establecidas por el artículo 30 del acuerdo sobre los ADPIC. La norma señala que

> [s]e debe cumplir tres condiciones para que las excepciones a los derechos exclusivos de patente sean compatibles con los acuerdos sobre los ADPIC. Las excepciones: -deben ser limitadas; -no deben entrar en conflicto sin razón con una explotación normal de la patente; y -no debe perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del titular de la patente. (Correa, 2016, p. 291)

Se trata así de una regla de tres pasos que debe cumplir el legislador que pretenda incorporar una excepción frente al uso de la invención.

De este modo, países como Estados Unidos contemplan excepciones como la denominada doctrina del uso experimental, según la cual "el uso de un producto patentado con fines experimentales no comerciales no constituye un acto de infracción" (Reid et al., 2021, p. 273). En contraste, la CAN es mucho más concreta con sus excepciones al haber aplicado esta doctrina en las excepciones limitadas establecidas en los artículos 53 y 55 de la Decisión 486. En

conjunto, estas normas establecen los siguientes usos que no requieren autorización de parte del titular de la patente:

1. Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.
2. Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada.
3. Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica.
4. Uso de invenciones patentadas a bordo de navíos y aparatos de locomoción (aéreos o terrestres) de otros países de la Unión del Convenio de París.
5. Cuando la patente proteja un material biológico —excepto plantas— capaz de reproducirse y usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
6. Usos de buena fe anteriores a la fecha de la solicitud.

En suma, las excepciones limitadas previstas en los artículos 53 y 55 de la Decisión 486 de 2000 adaptan el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC al contexto andino. Estas excepciones delimitan el alcance del derecho exclusivo del titular de la patente, garantizando que su ejercicio no impida los usos legítimos que la sociedad requiere para el avance del conocimiento y el bienestar general. Así las cosas, al permitir actos de buena fe, uso privado, investigación, docencia o utilización experimental, la Decisión 486 ofrece a los operadores jurídicos una guía clara para identificar cuándo una conducta que involucra una invención patentada no constituye infracción, consolidando así un régimen equilibrado que armoniza la protección de la innovación con el interés público.

En consecuencia, tanto el agotamiento del derecho como las excepciones limitadas deben entenderse como instrumentos que fortalecen la legitimidad del sistema de patentes al introducir un elemento de proporcionalidad en su aplicación. Por lo tanto, su observancia por parte de los operadores jurídicos no sólo asegura el respeto de los compromisos internacionales asumidos por los países andinos, sino que también garantiza que el régimen de propiedad industrial contribuya efectivamente al desarrollo tecnológico y científico de la región.

4. Delimitación del alcance del derecho

El tercer paso requerido para declarar si existe un acto de infracción a la patente es la delimitación de su alcance. Este es determinado por sus reivindicaciones al imponer un techo máximo frente al grado de protección reconocida para la invención. En el mismo sentido, excluye del derecho exclusivo todo aquello que pertenezca al estado de la técnica y que, por lo tanto, pueda ser explotado por terceros. En ello radica la importancia de identificar el tipo de reivindicaciones que puede reconocer una patente para fijar el alcance del derecho que protegen y reconocer una posible infracción.

4.1 Reivindicaciones

Las reivindicaciones constituyen la esencia de la patente, por cuanto definen la materia que el solicitante pretende proteger. "Así pues, estrictamente hablando, una patente intenta proteger tantas invenciones como reivindicaciones tiene" (Segura Cámara, 2002, p. 467). En este sentido se ha pronunciado el TJCA al señalar que "la reivindicación es la indicación de lo que constituye el invento propiamente dicho" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1989). Por esta razón, "delimitan el objeto de las patentes de invención, convirtiéndose en su núcleo esencial, ya que determinan los derechos del titular y precisan el objeto de la patente" (Wilson, s.f., p. 162).

Así las cosas, para comprender el alcance del derecho sobre una patente, es fundamental comprender cómo están construidas las reivindicaciones. En primera medida, pueden clasificarse como dependientes e independientes (Bently et al., 2018). Las independientes son las principales en cuanto a que definen los aspectos esenciales y novedosos de la invención. Estas describen todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención con las cuales se puede asegurar su efecto técnico. Por su parte, las reivindicaciones dependientes se basan en una reivindicación independiente, a la que se le añaden detalles adicionales o características específicas. Si bien estas adiciones permiten precisar el ámbito de protección sobre formas de ejecución particulares, debe precisarse que la función de proporcionar la información técnica para que un tercero experto pueda reproducir la invención recae en la descripción (art. 28 de la

Decisión 486 y art. 1 de la Decisión 689), la cual debe detallar la mejor forma de llevarla a cabo, utilizando ejemplos y referencias a dibujos, de ser estos pertinentes. Al respecto, el artículo 51 de la Decisión 486 establece que el alcance de la protección está determinado por el tenor de las reivindicaciones, las cuales deben interpretarse a la luz de la descripción, que puede incluir dibujos y material biológico. En consecuencia, el operador jurídico deberá fijar su atención en el conjunto reivindicatorio en su totalidad, el cual define el alcance legal de la invención y establece exactamente lo que está protegido por la patente y lo que no.

Dentro de este análisis integral, es necesario diferenciar la importancia práctica de cada tipo de reivindicación para tener un examen completo. Si bien es claro que las reivindicaciones independientes son las principales, al agrupar las características técnicas esenciales, el juez no debe limitar su estudio exclusivamente a ellas. Esto obedece a que una reivindicación dependiente también puede ser objeto directo de infracción; en este caso, la reivindicación independiente de la que deriva resultaría igualmente vulnerada precisamente por contener la base esencial y principal de la invención.

Por otra parte, las reivindicaciones deben haber sido redactadas de forma clara y concisa en la solicitud de patente, permitiéndole al operador jurídico su examen para compararlas con un producto o procedimiento que pueda ser infractor. Para ello, debe tenerse presente además que existen distintas categorías de reivindicaciones. Esto lo señala el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC al establecer que las patentes "podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos". De ahí que se identifiquen dos tipos de invenciones —de productos y de procedimiento— y, dado que la esencia de las patentes radica en sus reivindicaciones, se emplea la misma categorización para ellas.[9] Adicionalmente, a nivel internacional se ha reconocido una tercera categoría denominada "reivindicaciones de uso", que incluso ha derivado a reivindicaciones

9 "Así lo indica el artículo 52 de la [Decisión Andina] 486 [de 2000] al especificar los derechos conferidos a los titulares de patentes, diferenciándolos cuando se trate de reivindicaciones de producto y reivindicaciones de procedimiento" (Guzmán, 2016, p. 790).

de segundo uso. Todas estas deben ser tenidas en cuenta para establecer el tipo de acto infractor que se realiza sobre ellas.

Más allá de su estructuración jerárquica como reivindicaciones independientes o dependientes, también se categorizan según la naturaleza de la invención que protegen. El artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce esta distinción material al establecer que las patentes podrán obtenerse por invenciones "sean de productos o de procedimientos". Esta categorización resulta determinante para el operador jurídico en el análisis de infracciones, pues fija con exactitud los actos que el titular tiene derecho a impedir. Así lo consagra el artículo 52 de la Decisión 486, el cual diferencia los derechos conferidos "cuando en la patente se reivindica un producto" (impidiendo su fabricación, venta, uso o importación) frente a los derechos otorgados "cuando en la patente se reivindica un procedimiento" (impidiendo el empleo del método y extendiendo la protección al producto obtenido directamente de este). Con base en esta pauta normativa, a continuación se analizan estas categorías materiales, a las que se suma, por su desarrollo a nivel internacional, la reivindicación de uso.

4.1.1 Reivindicaciones de producto

Las reivindicaciones de producto son una descripción específica de las características de cada uno de los elementos físicos que conforman la invención y su configuración específica dentro del objeto patentado. En consecuencia, "supone la obtención de una protección sobre el producto o sustancia resultante de la invención, con independencia tanto del proceso industrial utilizado en su obtención, como de uso específico que el solicitante haya previsto darle" (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 124). Se refiere al producto en sí mismo como resultado final.

4.1.2 Reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento amparan los pasos por medio de los cuales se busca la obtención de un producto o efecto específico. Por lo tanto, "las reivindicaciones de procedimiento describen el proceso

empleado para producir una solución técnica" (Guzmán, 2016, p. 793). Dicho resultado puede tratarse de un objeto concreto como un producto industrial, maquinaria o una sustancia química de alto valor comercial. También puede tratarse de un método que produzca una mejora en un proceso industrializado en la medida que cumpla con la novedad y nivel inventivo que se exige de una patente de invención.

En los casos donde el resultado del procedimiento sea un producto definido por el proceso que lo crea, este también podría llegar a ser patentado. Se trata de productos que "no es posible definir adecuadamente […] en términos de sus propiedades, o si se desea reivindicar un grupo de compuestos, el producto puede definirse como el producto obtenido de hacer reaccionar ciertos reactivos bajo ciertas condiciones" (Grubb et al., 2016, p. 255). A este tipo de reivindicaciones se las denomina *product by process*, pero es necesario que el resultado final sea un objeto material que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Aun así, esto no es un requisito para que se amparen las reivindicaciones del procedimiento en sí, sólo del producto que resulte de este.

Ahora bien, en lo que respecta a los actos de infracción sobre este tipo de reivindicaciones, el artículo 34 del acuerdo sobre los ADPIC hace referencia a la inversión de la carga de la prueba. La norma indica que los países miembros deben establecer en sus legislaciones la posibilidad de invertirla "si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo […] o si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento".[10] En estos casos ya no sería responsabilidad del titular demostrar la infracción, pues se presumiría que el producto solamente pudo ser obtenido mediante el procedimiento patentado, salvo que se demuestre lo contrario. "Esta interpretación responde al principio de normalidad jurídica, conforme al cual las cosas son lo que parecen ser" (Segura Cámara, 2002, p. 468). En este sentido, si el supuesto infractor en efecto utilizó un procedimiento distinto le sería fácil demostrarlo.

10 Acuerdo sobre los ADPIC "Artículo 34 Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

4.1.3 Reivindicaciones de uso

El tercer tipo de reivindicaciones son las de uso. Estas amparan el

> empleo en sectores industriales diversos a aquél en el que se venía haciendo uso o de determinadas aplicaciones técnicas respecto de las cuales no se había planteado su utilidad o eventual eficacia hasta que se lleva a cabo una investigación al respecto. (Vidal-Quadras Trias de Bes, 2005, p. 13)

"Se trata entonces de la aplicación de un producto o procedimiento para la obtención de una solución técnica a un problema específico" (Guzmán, 2016, p. 796). Al igual que las demás categorías de reivindicaciones, requiere contar con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En todo caso, su aceptación no es homogénea en todos los países. Estados Unidos y la Unión Europea las contemplan en sus ordenamientos (el primero, como una categoría de reivindicaciones, mientras que el segundo, como una forma de reivindicaciones de procedimiento) (Guzmán, 2016). Sin embargo, países como los miembros de la CAN las excluyen de su legislación

---

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:
a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).
3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales".

y, en consecuencia, los operadores jurídicos de estos países tendrían que rechazar de plano una infracción que atente contra este tipo de reivindicación.

4.2 Alcance de las reivindicaciones

Una vez identificado el tipo de reivindicación que se alega estar siendo objeto de infracción, el juez o árbitro debe proceder a determinar el alcance de la misma. Esto le permitirá comprender el aporte que la invención hace al conocimiento y delimitar todo aquello que queda por fuera de su protección. Para ello, debe partir del principio de interpretación de las patentes según el cual debe limitarse al tenor de las reivindicaciones, pero también puede apoyarse en herramientas adicionales que le ayuden a comprender el alcance del derecho que se pretende proteger.

4.2.1 Estado del arte y análisis de patentabilidad

La literatura en materia de patentes emplea indistintamente el término "estado del arte" y "estado de la técnica". Este se define como

> el conjunto de conocimientos técnicos o científicos referidos a una materia o ciencia en particular y al que puede acceder el público, entendiendo por tal, no el común de la población, sino personas dotadas de aquellos conocimientos que les permitan comprender la invención. (Díaz Vera y Rengifo García, 2016, pp. 153-154)

Ello es de vital importancia para reconocer la novedad de una invención, pues esta se identifica

> comparando la invención con el estado del arte accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o antes de la prioridad reivindicada, a fin de determinar si la invención fue elaborada o descrita antes de tal fecha. (Díaz Vera y Rengifo García, 2016, p. 143)

En este sentido, las reivindicaciones de una patente son novedo-

sas al estar por fuera del estado de la técnica, convirtiéndose en un primer límite al derecho, por cuanto "lo que pertenece al estado de la técnica en el momento de solicitud de la patente, no puede pertenecer al ámbito de protección de la patente" (Salvador Jovaní, 2010, pp. 133-134).

Como se mencionó anteriormente, para determinar si las reivindicaciones de una solicitud de patente cumplen con este requisito, su redacción debe ser concisa y clara. Esto se debe a que cualquier ambigüedad puede afectar la capacidad de hacer valer la patente en caso de infracción. Por lo tanto, su amplitud se refiere al alcance de la protección legal otorgada, definiendo cuán amplio o restringido es el conjunto de derechos exclusivos concedidos sobre la invención. De este modo, se requiere un equilibrio adecuado entre amplitud y especificidad para una defensa robusta de la invención (Bently et al., 2018).

De conformidad con lo anterior, una redacción precisa de las reivindicaciones resulta necesaria para mantener un equilibrio entre amplitud y claridad. En sistemas como el estadounidense, una amplitud excesiva puede conducir a la nulidad por falta de novedad o por abarcar tecnologías preexistentes. En la Comunidad Andina, en cambio, debe recordarse que los procesos de nulidad y de infracción son independientes: el juez que conoce de infracción parte del supuesto de validez de la patente y no puede pronunciarse sobre los requisitos de patentabilidad. No obstante, aún en este marco, una redacción demasiado amplia puede dificultar la defensa de la patente en un proceso de infracción, mientras que una redacción bien estructurada favorece tanto la explotación comercial de la invención como la posibilidad de adaptarla a variaciones futuras, siempre dentro de los límites de la protección reconocida. Un ejemplo de reivindicación amplia podría ser "un dispositivo de sujeción que comprende un cuerpo principal y un medio de sujeción conectado al cuerpo principal". El ejemplo anterior colocaría al operador jurídico frente a miles de invenciones que consistan en un dispositivo con un medio de sujeción: desde un alicate pico de loro hasta una prensa accionada por un tornillo. En contraste, reivindicaciones demasiado específicas pueden no ofrecer una protección adecuada. A modo de ejemplo: "el dispositivo de sujeción de la reivindicación 1, en el que el medio de sujeción es una pinza ajustable hecha de metal". En este

caso, cualquier dispositivo de operación de maquilado hecho en madera saldría del alcance de la protección otorgada.

4.2.2 Contenido de las reivindicaciones

Un segundo límite a los derechos conferidos por una patente que se derivan de las reivindicaciones es todo aquello que no haya sido reivindicado en la solicitud. Al respecto, existe una discusión acerca de qué tanto debe limitarse la interpretación del alcance del derecho a las reivindicaciones. Por un lado, hay normas como el artículo 69 del Convenio de la Patente Europea (CPE), donde se establece que "la extensión de la protección conferida por una patente europea o por una solicitud de patente europea se deberá determinar por las reivindicaciones. Sin embargo, la descripción y dibujos se deben usar para interpretar las reivindicaciones".[11] En contraste, normas como el artículo 51 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece la relevancia de las reivindicaciones para determinar el alcance de las patentes, indicando que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas". En este último caso, la inclusión de la expresión "por el tenor" en la redacción del artículo tiene una incidencia en limitar las interpretaciones más de lo que se exige por el ordenamiento jurídico europeo.

En cuanto al CPE, en 1973 se promulgó el Protocolo sobre la Interpretación del Artículo 69 (revisado en el año 2000). Con este se buscó "evitar un énfasis excesivo en la redacción literal de las reivindicaciones cuando se las considera aisladas del resto del texto de la patente en la que aparecen" (Suominen et al., 2022, p. 792). De este modo, señaló en su artículo 1 que

> El artículo 69 no debe interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección conferida por una patente europea debe entenderse como el definido por el sentido estricto y literal de la redacción utilizada en las reivindicaciones, empleándose la descripción y los

11 Traducción del autor.

> dibujos únicamente con el fin de resolver una ambigüedad encontrada en las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven solo como una guía y que la protección real conferida puede extenderse a lo que, a partir de la consideración de la descripción y los dibujos por parte de un experto en la materia, el titular de la patente tiene contemplado. Por el contrario, debe interpretarse como que define una posición entre estos extremos que combina una protección justa para el titular de la patente con un grado razonable de certeza jurídica para terceros.

Por lo tanto, el CPE no exige una interpretación exegética de las reivindicaciones. Esta debe tener en cuenta también la descripción y los dibujos como referencia.

Por su parte, el artículo 51 de la Decisión Andina 486 establece una mayor relevancia de las reivindicaciones para determinar el alcance de las patentes al incluir la expresión "por el tenor" en la redacción del artículo. Esta palabra es definida por el *Diccionario de la lengua española* como el "contenido literal de un escrito u oración" (Real Academia Española, s.f., s.p.). Por lo tanto, en los países de la CAN, el operador jurídico debía limitar su análisis a lo indicado en las reivindicaciones. Así pues, "la descripción, los dibujos y el material biológico depositado pierden relevancia debido al carácter exegético que debe tener la interpretación de las reivindicaciones" (Guzmán, 2016, p. 805). Su función era únicamente la de aclarar las ambigüedades que puedan presentar las reivindicaciones, pero sin hacer una interpretación extensiva de estas. Y así se aplicó hasta la expedición de la interpretación prejudicial 475-IP-2019, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2022) admitió la doctrina de los equivalentes, flexibilizando la posibilidad de acudir a criterios adicionales de interpretación de las reivindicaciones para los casos de infracción.

4.2.3 Sistema periférico de interpretación

Un criterio doctrinario por medio del cual se ha tratado de determinar el alcance de las reivindicaciones limitándose a lo señalado en ellas es el denominado "sistema periférico". Según este, "el solici-

tante tiene la carga de definir con claridad la frontera de la materia reivindicada, lo que implica que las reivindicaciones determinan los linderos de la protección pretendida, sin hacer menciones o referencias explícitas al capítulo descriptivo" (Reyes Villamizar, 2012, p. 30). Además, "el solicitante tiene la carga de definir con claridad la frontera de la materia reivindicada, lo que implica que las reivindicaciones determinan los linderos de la protección pretendida, sin hacer menciones o referencias explícitas al capítulo descriptivo" (p. 30). De este modo, desde la presentación de la solicitud, es el solicitante quien establece la extensión de su derecho sobre la invención.

Este criterio ha tenido una gran acogida a nivel internacional. De hecho, países que venían empleando un sistema central donde "la idea inventiva sobre la que se fundamentaba la patente era el eje sobre el cual se construía el ámbito de protección del derecho" (Reyes Villamizar, 2012, p. 2) se pasaron eventualmente al periférico. "Ello puede obedecer a la influencia de la legislación y jurisprudencia estadounidenses en la homogeneización del sistema de patentes a nivel mundial" (Guzmán, 2016, p. 805).

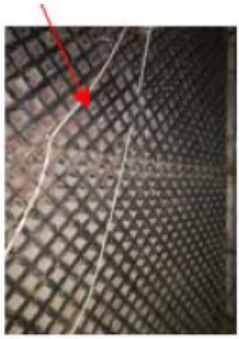
5. Comparación de las reivindicaciones frente al supuesto infractor

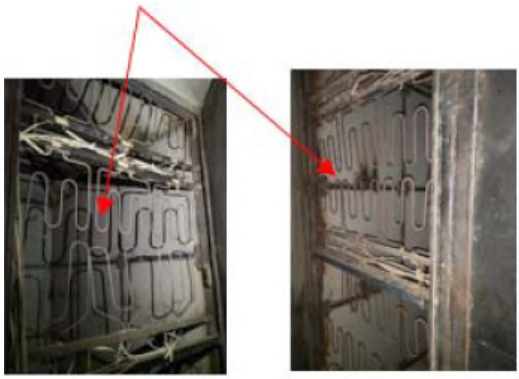
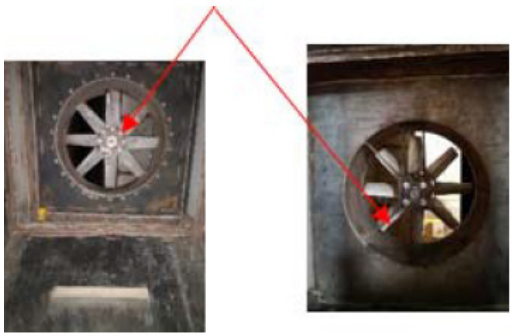
Una vez que el operador jurídico ha identificado el acto infractor, ha determinado que a este no lo cobija el agotamiento del derecho ni está amparado por una excepción limitada y ha delimitado el alcance del derecho del titular de la patente, debe proceder con el cuarto paso. Este consiste en comparar la invención protegida con aquel producto o procedimiento que se alega estar infringiendo la patente, cotejando cada reivindicación con los elementos técnicos que caracterizan al supuesto infractor. De este modo, es posible declarar la infracción literal cuando existe una identidad total entre tales elementos. Sin embargo, puede ocurrir que no todas las características técnicas de la reivindicación comparada coincidan, ya sea porque algo fue sustituido por un equivalente funcional o porque sencillamente ciertos elementos no se encuentran en el producto o procedimiento cuestionado. Es en este punto donde cobra relevancia la determinación previa del alcance de las reivindicaciones, pues

le permitirá al operador jurídico concluir si esas diferencias son suficientes para desvirtuar la acusación de infracción.

De conformidad con lo anterior, la labor del juez o árbitro debe iniciar por organizar las reivindicaciones una por una. Posteriormente, tiene que realizar una evaluación técnica del producto que estaría infringiendo la invención para poder extraer sus características y organizarlas con las reivindicaciones semejantes en la patente. El caso *Augusto Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C.*, resuelto en primera instancia por el INDECOPI (2019), evidencia este método. En este, la evaluación empleó la siguiente tabla:

Tabla 2
Evaluación de características técnicas esenciales en el caso
Augusto Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C.

M1: Máquina de envejecimiento artificial de arroz con sistema de ventilación exterior	M2: Máquina añejadora de arroz utilizada por El Molino del Agricultor S.A.C
Reivindicación 1: Una máquina envejecedora artificial de arroz que comprende:	Máquina envejecedora artificial de arroz que incluye:
Un cuerpo (1) con tubos en su interior (27).	Un cuerpo con tubos en su interior. IMG-20181216-WA0042  IMG-20181216-WA0049

Resistencias calefactoras.	Resistencias calefactoras.  IMG-20181216-WA0050 IMG-20181216-WA0057
Un sistema de calefacción dotado de un ventilador (17) para la recirculación del aire, donde el ventilador (17) es accionado por un motor (18) y controlado por un tablero de control eléctrico., **<u>caracterizado porque</u>**	Un sistema de calefacción IMG-20181216-WA0039 IMG-20181216-WA0043 dotado de un ventilador para recircular el aire  IMG-20181216-WA0053 IMG-20181216-WA0068

	donde el ventilador será accionado por un motor IMG-20181216-WA0070 IMG-20181216-WA0056 controlado por un tablero de control eléctrico. IMG-20181216-WA0047

Dicha máquina cuenta con al menos una cámara de ventilación y calentamiento exterior que rodea al cuerpo, está aislada térmicamente y es por donde circula el aire caliente,	La máquina cuenta con una cámara de ventilación y calentamiento exterior que rodea al cuerpo. IMG-20181216-WA0041 IMG-20181216-WA0043 Está aislada térmicamente y es por donde circulará el aire caliente. IMG-20181216-WA0053
Donde el ventilador es del tipo axial y conduce el aire aliente en forma bidireccional a través de la cámara.	Donde el ventilador es de tipo axial apto para conducir aire aliente en forma bidireccional a través de la cámara. IMG-20181216-WA0068

Fuente: elaboración propia utilizando la información extraída de la Resolución nº 94-2018/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 26 de junio de 2018, y de las reivindicaciones del modelo de utilidad M1 (MU846).

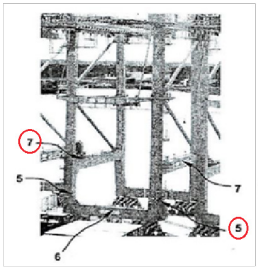
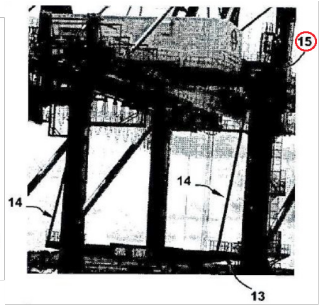
Como puede observarse, la aplicación del método permitió establecer con claridad las coincidencias técnicas entre la invención protegida y el producto cuestionado. Con base en la evaluación técnica efectuada por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, en el expediente Nº 001524-2018/DIN, dicha autoridad concluyó que la máquina M2, hallada en las instalaciones de El Molino del Agricultor S.A.C., reproducía de manera íntegra las características protegidas por la reivindicación 1 del modelo de utilidad M1 (MU846), de titularidad del señor Augusto Carhuallanqui Heredia. Según el análisis consignado en la Resolución Nº 000049-2019/CIN-INDECOPI (pp. 12-14), se verificó que M2 contaba con un cuerpo provisto de tubos internos, resistencias calefactoras y un sistema de calefacción dotado de ventilador, motor y tablero de control eléctrico, al igual que el modelo protegido. Asimismo, se constató que la ventilación y el calentamiento se producían en una cámara exterior aislada térmicamente que rodeaba el cuerpo principal y que el ventilador era de tipo axial, permitiendo la conducción bidireccional del aire caliente a través de dicha cámara. En virtud de estas coincidencias técnicas, la Comisión determinó que la máquina M2 se encontraba comprendida dentro del ámbito de protección de M1 y, en consecuencia, declaró fundada la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial derivados de la patente de modelo de utilidad MU846.

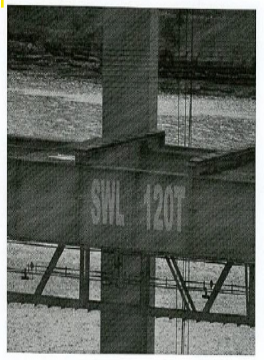
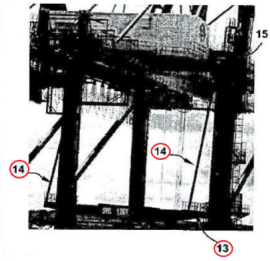
La Tabla 2 constituye un ejemplo claro de la aplicación del método de evaluación técnica empleado por la autoridad administrativa, al identificar las características del producto infractor que se consideran semejantes a las reivindicadas, permitiendo así un análisis comparativo preciso entre la invención protegida y el objeto presuntamente infractor.

En igual sentido, la sentencia N° 7238 del 14 de julio de 2022, proferida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, decidió acerca de la infracción a la patente de Guillermo Bobenrieth Giglio sobre un "sistema para carga y descarga en operaciones portuarias, comprende una grúa; y una base ubicada en el cuerpo de la grúa que sostiene y apila las tapas de escotilla". En ella, realizó la comparación de las características técnicas esenciales de la invención de la sociedad demandante y la sociedad demandada de la siguiente manera:

Tabla 3
Evaluación de características acerca de la infracción a la patente de Guillermo Bobenrieth Giglio por parte de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

Invención protegida (Patente CO 14-264788)	Sistema encontrado en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) (producto infractor)
Sistema (1) para carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla (11) de bodegas de embarcaciones marítimas, **<u>comprende.</u>**	En las grúas halladas en la SPRB existe un sistema (1) destinado a carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla de bodegas de embarcaciones marítimas. Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1. Fotografía 10

a) una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas,	El objeto hallado en la SPRB corresponde a una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas. Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1. Fotografía 11  
en donde la grúa dispone de vigas horizontales laterales (7) una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), formadas cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base (6), en el cuerpo central de la grúa.	La grúa de la SPRB presenta vigas laterales horizontales (7) y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), cada una compuesta por dos perfiles verticales y un perfil horizontal en la base.

b) una base ubicada en el cuerpo de la grúa para sostener y apilar las tapas de escotilla (11), soportar las tapas de escotilla (11); o un soporte tapa exterior (13) que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa, se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa; y porque además comprende unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.	En las grúas de la SPRB se identificó una base ubicada en el cuerpo de la grúa que sostiene y apila tapas de escotilla, definida como "base exterior".  La base está dispuesta en la parte exterior de la grúa y se encuentra unida a los perfiles verticales de las patas con tensores conectados a la parte superior de la estructura. 

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales (2022), *Sentencia 7238 de 2022*, y Patente CO 14-264788.

Es así como el perito concluyó que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. cuenta con grúas "donde cada una tiene instalado un dispositivo porta tapas que posee una identidad esencial con el dispositivo protegido mediante la patente de invención CO 14-264788". En consecuencia, los dispositivos instalados en las grúas (la materia hallada) se encuentran completamente comprendidos por la materia definida en la reivindicación 1 de la patente, motivo por el cual, desde el punto de vista técnico, la sociedad demandada estaba utilizando la materia exclusiva protegida por el titular Guillermo Bobenrieth Giglio. A partir de este análisis, el juez procedió a comparar cada una de las reivindicaciones con las características semejantes encontradas en el producto infractor y concluyó

que estas coincidían, demostrando así la infracción. De este modo, al igual que en el caso analizado por el INDECOPI, se identificaron las características idénticas a las reivindicadas, aquellas que cumplen la misma función o propósito sin ser idénticas y las que no forman parte de la patente. Este ejercicio resulta esencial para que el juez o árbitro pueda justificar jurídicamente si las similitudes y diferencias técnicas observadas son suficientes para declarar o descartar la infracción del derecho de propiedad industrial, conforme al literal a) del artículo 52 de la Decisión 486 de 2000.

5.1 Infracción literal

La infracción literal es la hipótesis más directa: consiste en constatar que todas las características técnicas previstas en una misma reivindicación están presentes, tal cual, en el producto o procedimiento acusado. "Para establecer una infracción literal, el producto o procedimiento acusado debe incluir todos y cada uno de los elementos de una misma reivindicación, para que literalmente infrinja dicha reivindicación" (Halligan, 2009, p. 12). Así las cosas, en este tipo de infracción, el producto o el procedimiento deben incluir todos y cada uno de los elementos de la reivindicación comparada (regla de todos los elementos). En tal supuesto, la declaración de infracción no requiere acudir a equivalencias y, por lo general, la valoración resulta más sencilla. En ese caso, la infracción resultaría evidente para el juez o el árbitro que deba declararla. De ahí que "la experiencia jurisprudencial estadounidense y europea permite afirmar que este es el tipo de infracción más fácil de probar" (Guzmán, 2016, p. 819). No obstante, su determinación se dificulta cuando el infractor ha modificado algunos de los elementos de su producto o procedimiento con el propósito de obstaculizar su identificación.

5.2 Infracción por equivalentes

A diferencia de la infracción literal, en la infracción por equivalentes el producto o procedimiento infractor sustituye algunos elementos o características reivindicados por otros que cumplan la misma función o propósito. Esto puede hacerse mediante una modificación en el di-

seño, una redistribución de algunos pasos del proceso o el intercambio de un material reivindicado por uno semejante. Esta simulación dificulta la labor del operador jurídico de identificar la infracción. Afortunadamente, "la mayoría de los sistemas de patentes permiten que el texto de una reivindicación se interprete más allá de su significado literal, de modo que incluya características o actividades 'equivalentes' a las descritas en la reivindicación" (Roselló, s.f. , p. 216). Incluso en el caso de la CAN, que incorpora la expresión "tenor literal de las reivindicaciones" en el artículo 51 de la Decisión Andina 486 de 2000 que se refiere al alcance de las reivindicaciones, hay un cierto margen bajo el cual podría interpretarse que estas incluyen aquello que resulte sustancialmente similar al elemento patentado. Esto deriva del Manual Andino para el Examen de Patentes, que, tanto en su versión de 2004 como en la de 2022, se indica que "si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de nivel inventivo" (Pimentel y Vázquez, 2022, p. 170). De ahí que se haya justificado la aplicación de la doctrina de equivalentes, al punto de ser adoptada por el TJCA a partir del 2023.

La doctrina de equivalente es originaria de los Estados Unidos y ha sido ampliamente adoptada a nivel mundial para prevenir la copia no autorizada de invenciones patentadas.

En los Estados Unidos, la doctrina se aplica a través de un proceso de dos pasos. Inicialmente, el tribunal verifica si todos los elementos de la reivindicación están presentes en el producto acusado. Si no es así, se realiza un "test de triple identidad" para evaluar si el producto acusado realiza la misma función, de la misma manera y para lograr el mismo resultado.[12] Además, la "regla de todos los elementos"

12 El test de triple identidad se basa en analizar tres aspectos clave de los elementos a evaluar: la función, la forma de operación y el resultado. Primero, se analiza si el elemento del producto o proceso acusado desempeña sustancialmente la misma función que el elemento protegido por la patente, es decir, si ambos elementos tienen el mismo propósito o realizan la misma tarea. Luego, se examina si el elemento acusado opera de la misma manera que el elemento protegido, lo que implica una comparación de cómo los elementos llevan a cabo su función, incluyendo los métodos y procedimientos utilizados. Finalmente, se considera si el elemento acusado logra el mismo resultado que el elemento protegido, evaluando si el efecto o el beneficio obtenido por ambos elementos es esencialmente el mismo. El test de triple identidad busca

exige comprobar, elemento por elemento, que cada limitación de la reivindicación esté presente literalmente o por equivalencia en el producto o proceso acusado; si en alguno la diferencia es sustancial, la infracción por equivalentes no procede (Patently-O, s.f.).

Por su parte, la Convención Europea de Patentes permite que los equivalentes estén incluidos dentro del alcance de protección, enfatizando que la protección no debe limitarse a la redacción literal de las reivindicaciones (European Patent Office, 2021). Este enfoque busca garantizar una protección justa para los titulares de patentes al considerar cualquier elemento equivalente a los especificados en las reivindicaciones sin exceder el alcance originalmente previsto.

Así las cosas, la aplicación de la doctrina de los equivalentes varía entre jurisdicciones, con los tribunales construyendo las reivindicaciones de manera diferente. Los jueces enfrentan el desafío de equilibrar las interpretaciones para proteger a todas las partes involucradas. Una interpretación demasiado amplia puede obstaculizar la competencia y el progreso tecnológico, mientras que una interpretación estrictamente literal puede permitir la copia intencional sin compensación. Por lo tanto, los jueces deben evaluar cuidadosamente las circunstancias únicas de cada caso para aplicar efectivamente la doctrina.

Un caso destacado que estableció este principio es *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que un elemento en disputa puede ser considerado equivalente si solo existen diferencias insustanciales entre el elemento de la patente y el elemento en el producto acusado (Gallium Law, s.f.).

En lo que respecta a la CAN, la jurisprudencia ha comenzado a aplicar la doctrina de los equivalentes en la región desde 2023. A través de la interpretación prejudicial 475-IP-2019, el Tribunal de Justicia de la

---

determinar si un elemento infractor puede considerarse equivalente a un elemento patentado, evaluando si desempeña la misma función, opera de la misma manera y produce el mismo resultado. Si se cumplen estas tres condiciones, se puede concluir que existe una equivalencia sustancial, lo que podría llevar a un hallazgo de infracción de la patente bajo la doctrina de los equivalentes. Caso *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. (1950),* en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos discutió y aplicó la doctrina de los equivalentes

Comunidad Andina adoptó por primera vez la doctrina de los equivalentes como criterio válido para que los jueces nacionales la aplicaran en casos de infracción de patentes. Esto permitió que la doctrina fuera posteriormente analizada por el Tribunal Superior de Bogotá (2023).

En el caso decidido el 23 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se evaluó como primera medida si los elementos del producto Ilu Plus, fabricado y comercializado por Excelec International S.A.S., eran equivalentes a los elementos protegidos por la patente de modelo de utilidad de Telemetrik S.A.S., relacionada con la "Fotocelda Inteligente para gestión remota y control en sistemas de iluminación pública". En segundo lugar, el Tribunal examinó si los elementos del Ilu Plus desempeñaban la misma función, si operaban de la misma manera y si lograban el mismo resultado técnico que los elementos protegidos por la patente de Telemetrik S.A.S. En particular, se analizó si ofrecía medición local, transferencia de datos y comunicación infrarroja en caso de falla masiva del sistema, características clave de la tecnología patentada.

Finalmente, la sentencia destacó que, aunque el Ilu Plus contaba con un componente de comunicación de largo alcance (RF), no se demostró que este pudiera garantizar las mismas funcionalidades que el protocolo "IrDA" protegido por la patente. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que no existía equivalencia sustancial entre los elementos en disputa, lo que llevó a la confirmación de la sentencia de primera instancia que no encontró infracción de la patente por parte de Excelec International S.A.S.

Además, es importante resaltar que la interpretación mencionada señala que no es factible establecer criterios estrictos para la aplicación de esta doctrina, ya que el enfoque adecuado dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, la implementación por parte del Tribunal Superior de Bogotá representa un avance inicial significativo al abrir la puerta para la aplicación de la doctrina de equivalentes en casos de infracción de patentes, aunque también evidencia las dificultades técnicas y los desafíos que enfrentan los jueces nacionales al analizar infracciones por equivalencia, ya que requieren un trabajo conjunto e indispensable de la parte técnica de la patente que se analiza.

Estas dificultades están determinadas por las particularidades de

cada caso, lo que llevó al TJCA a no establecer criterios definitivos para decidir la existencia de infracción, sino a proporcionar pautas orientativas para el análisis, así como a no definir claramente las limitaciones de lo que se considerará como equivalente (Portilla Mogollón et al., 2023). En última instancia, para determinar si existe infracción, siempre se debe recurrir a la construcción de la reivindicación supuestamente infringida. A pesar de la falta de criterios estrictos para aplicar la doctrina de los equivalentes, el juez debe realizar una labor de construcción de la reivindicación en cuestión.

Por otra parte, la manera en que se construye la reivindicación y se interpreta el significado técnico de los términos que abarca es crucial para establecer el alcance real de la protección otorgada, buscando un equilibrio entre no restringir excesivamente dicho alcance y no ampliarlo más allá de lo desarrollado por el titular de la patente. Aún no está claro si la descripción o las modificaciones realizadas durante el trámite de la solicitud de la patente deben considerarse al evaluar el alcance de la reivindicación, y tanto el TJCA como el Tribunal Superior no han definido de manera concluyente si estos aspectos son relevantes para determinar la protección de la patente.

En este sentido, vale la pena destacar que el fallo *Telemetrik-Exceleck* representa un primer paso en la aplicación de la doctrina de equivalentes en la Comunidad Andina y las incertidumbres que surgen de él solo podrán resolverse con futuros pronunciamientos en casos de infracciones de patentes. Aunque este fallo y la interpretación del TJCA asociada a dicho proceso representan un avance significativo en la resolución de este tipo de disputas en los países miembros de dicho acuerdo, aún queda un largo camino por recorrer para que tanto los titulares de los derechos como sus competidores tengan claridad sobre cómo serán evaluados los casos.

5.3 Infracción parcial

Así como la copia simulada de la patente puede representar dificultades para que el operador jurídico reconozca la infracción, también puede hacerlo que el producto o procedimiento infractor no replique la totalidad de las reivindicaciones. La infracción "parcial" puede entenderse como la utilización de alguna o algunas, pero no

todas las características de la invención reivindicada. Se trata de un concepto "amplio" que incluye: a) aquellos supuestos en los que se utilizan todos los elementos esenciales de la invención y se prescinde de los elementos secundarios; y b) aquellos supuestos en los que no se utilizan todos los elementos esenciales de la invención (Salvador Jovaní, 2010).

De este modo, la jurisprudencia europea se ha inclinado a reconocer la infracción si se utilizan todos los elementos esenciales de la invención, así se excluya el uso de los elementos secundarios.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la aplicación de la infracción parcial requiere diferenciar entre características técnicas esenciales y no esenciales, la CAN tiene una postura contraria a la europea, en cuanto no contempla dicha diferencia. Así lo ha indicado el TJCA (2022) al señalar que "sea bajo un análisis por identidad o por equivalencia, todos los elementos que integran las reivindicaciones de la patente son esenciales". Por lo tanto, suele declararse infundada la infracción cuando se excluye alguna de las reivindicaciones

6. Conclusiones

El sistema de patentes siempre ha planteado un reto para los juristas en la medida que requiere de un conocimiento técnico que supera con creces lo aprendido en una facultad de derecho. Por eso resulta de vital importancia contar con reglas jurídicas claras que les permitan a los profesionales en leyes aplicar criterios jurídicos a los casos de infracción de patentes. Por ello, en el presente trabajo se buscó presentar criterios para la comparación de reivindicaciones en casos de infracción basado en cuatro pasos.

Frente al primer paso, los actos de infracción consisten en la usurpación de las facultades exclusivas de fabricación, uso y comercialización del producto patentado y/o la utilización del procedimiento y consecuente comercialización del producto obtenido por dicho procedimiento. Esto son conductas objetivas que se configuran al momento en que el tercero no autorizado las realiza. No obstante, el operador jurídico debe tener presente el segundo paso, el cual requiere comprender que los derechos no son absolutos y encuentran límites en las excepciones a la infracción y el agotamiento del derecho.

El tercer paso es la delimitación del alcance del derecho. Este es determinado por sus reivindicaciones, pero puede ser interpretado de dos formas. Por un lado, una interpretación limitada a su contenido mismo. Por el otro, puede acudirse a la información que fue suministrada en la solicitud de la patente para comprender todo el alcance. La importancia de hacer este análisis radica en que una interpretación muy limitada del alcance del derecho puede impedir el ejercicio real del derecho sobre la patente cuando un tercero sustituya algunos elementos de la invención para ocultar la infracción.

Finalmente, el cuarto y último paso consiste en realizar la comparación puntual de las reivindicaciones con los elementos que caracterizan al producto o procedimiento que se alega incurrió en la infracción. Este debe analizar si se trató de una infracción literal o de una infracción por equivalentes. Dependiendo del resultado se podrá declarar si efectivamente existe una infracción.

En síntesis, el análisis desarrollado demuestra que la determinación de una infracción de patente exige un ejercicio jurídico-técnico estructurado, que no puede dejarse a apreciaciones fragmentadas o exclusivamente periciales. Los cuatro pasos propuestos constituyen una hoja de ruta coherente que le permite al operador jurídico adoptar decisiones coherentes, consistentes con la naturaleza del sistema de patentes y con la jurisprudencia andina aplicable. Así, esta metodología contribuye no sólo a mejorar la calidad de las decisiones en litigios de propiedad de patentes, sino también a fortalecer la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema y la confianza de los titulares de patentes en que sus invenciones estarán adecuadamente protegidas y que los conflictos derivados de estas serán resueltos con rigor y claridad.

Bibliografía

Baena Cárdenas, L. G. (2013). *Lecciones de derecho mercantil* (2ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D. y Johnson, P. (2018). *Intellectual property law* (5ª ed.). Oxford University Press.

Castro García, J. D. (s.f.). El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Revista La Propiedad Inmaterial, (13), 253-282.

Castro García, J. D. y Herrera Sierra, L. F. (2017). La divulgación clara, completa y suficiente del contenido de la patente. En Rengifo, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 293-320). Universidad Externado de Colombia.

Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Correa, C. M. (2016). Patent rights. En Correa, C. M. y Yusuf, A. A. (Eds.), *Intellectual property and international trade: The TRIPS Agreement* (pp. 263-302). Kluwer Law International BV.

Díaz Vera, L. M. y Rengifo García, E. (2016). Novedad. En Rengifo García, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 139-200). Universidad Externado de Colombia.

European Patent Office. (2021). *Guidelines for examination in the European Patent Office*. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc

Gallium Law. (s.f.). *What is the doctrine of equivalents, and how can it prove my patent infringement claim?* https://galliumlaw.com/evolution-of-the-doctrine-of-equivalents-through-case-law/

Graham, L. M. y McJohn, S. M. (2020). Intellectual property's first sale doctrine and the policy against restraints on alienation. *Texas A&M Law Review, 7*(3), 497-541.

Grubb, P. W., Thomsen, P., Laub, R. y Walsh, J. (2016). *Patents for chemicals, pharmaceuticals, and biotechnology: Fundamentals of global law, practice and strategy*. Oxford University Press.

Guzmán, D. (2016). Del alcance de la patente al concepto de infracción. En Rengifo, E. (Ed.), *Derecho de patentes* (pp. 784-839). Universidad Externado de Colombia.

Halligan, R. M. (2009). Trade secrets v. patents: The new calculus. *Landslide, 2*, 10-13.

Hinestrosa Forero, F. (2008). *La representación* (1ª ed.). Universidad Externado de Colombia.

Hinestrosa, F. (2015). *Tratado de las obligaciones II: De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico* (Vol. I). Universidad Externado de Colombia.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. (2019). *Resolución 000049-2019/CIN-INDECOPI (Expediente No. 001524-2018/DIN, Carhuallanqui Heredia c. El Molino del Agricultor S.A.C.)*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). *Manual andino para el examen de patentes*.

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)*. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Patently-O. (s.f.). *Doctrine of equivalents is on revival*. https://patentlyo.com/patent/2019/08/doctrine-equivalents-revival.html

Patiño, H. (2011). Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual: ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. *Revista de Derecho Privado*, (20), 371-398.

Peña Nossa, L. (2017). *Contratos empresariales: Nacionales e internacionales* (6ª ed.). Ecoe Ediciones.

Pimentel, J. R. y Vázquez, K. F. (2022). *Manual andino para el examen de patentes*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Portilla Mogollón, E. A., Vargas, C. y Villarreal, M. (2023). El caso TELEMETRIK vs EXCELEC en Colombia: Perspectivas y retos. *Revista Derechos Intelectuales de ASIPI, 28*, 24-51.

Real Academia Española. (s.f.). Tenor. *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/tenor

Reid, A., Tu, S. y Kiser, J. (2021). *Fundamentals of United States intellectual property law* (7ª ed.). Wolters Kluwer Law International.

Reyes Villamizar, J. L. (2012). Las reivindicaciones en las patentes de invención. En Metke, R., León Robayo, E. I. y Varela, E. (Eds.), *Propiedad intelectual: Reflexiones* (pp. 2-30). Editorial Universidad del Rosario.

Romero Ariza, L. M. (2022). La excepción de investigación a la luz de la patente de CRISPR/CAS en Colombia. *Revista La Propiedad Inmaterial, 29*, 77-94.

Roselló, B. K. (s.f.). El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la doctrina de los equivalentes. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 7*, 203-228.

Salvador Jovaní, C. (2010). *El ámbito de protección de la patente*. Tirant lo Blanch.

Segura Cámara, P. M. (2002). Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 22*, 455-484.

Suominen, K., De Lange, P. y Rudge, A. (2022). *Visser's annotated European Patent Convention* (2022 ed.). Wolters Kluwer Law International.

Tesoriero, A. (2022). Using the flexibilities of Article 30 TRIPS to implement patent exceptions in pursuit of Sustainable Development Goal 3. *The Journal of World Intellectual Property, 25*, 516-535.

Unión Europea. (26 de octubre de 2012). Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: versión consolidada. *Diario Oficial de la Unión Europea*, C 326. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Vidal-Quadras Trias de Bes, M. (2005). *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*. J. M. Bosch.

Wasserman Rajec, S. R. (2018). Infringement, unbound. *Harvard Journal of Law & Technology, 32*(1), 117-168.

Wilson, M. P. (s.f.). Interpretación de las reivindicaciones en las patentes de invención. Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, 161-203.

Jurisprudencia citada

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. 360 (2017).

INDECOPI. (2019). Expediente No. 001524-2018/DIN, Carhuallanqui Heredia contra El Molino del Agricultor S.A.C., Resolución 000049-2019/CIN-INDECOPI.

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. (2022, 14 de julio). Sentencia 7238 de 2022 (Expediente 19-227835).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de octubre de 1989). Proceso 6-IP-89.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (18 de abril de 2012). Proceso 152-IP-2011, *Warner Lambert Company c. Warner Pharmaceutical S.A.* https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/152-IP-2011.doc

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2022). Proceso 475-IP-2019, Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente (Interpretación prejudicial del artículo 51 de la Decisión 486). WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/details/1919

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Civil de Decisión. (23 de febrero de 2023). *Sentencia, Rad. 11001-31-99-001-2018-29515-01* (M. P. Juan Pablo Suárez Orozco).

* * * *

Roles de autoría y conflicto de intereses

Todos los autores contribuyeron en la concepción de la idea, diseño del estudio, el proceso de investigación, la recolección, análisis e interpretación de los datos y en la redacción del artículo. Asimismo, declaran que no poseen conflicto de interés alguno.