

# **INFRACCIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A SUS FUNDAMENTOS EN LA NORMATIVA SUBREGIONAL ANDINA <sup>1</sup>**

## **RESUMEN**

La creciente importancia adquirida por la propiedad intelectual en general y por las patentes de invención en particular, sumada a la cada vez más frecuente ocurrencia de demandas de infracción de patente en el mundo entero, así como la perspectiva de que este tipo de acciones se extienda considerablemente en América Latina en el futuro próximo, ameritan que el tema sea abordado y estudiado detenidamente por la doctrina. Este artículo representa un intento por abordar este tópico desde la óptica normativa de la Comunidad Andina, con la idea de motivar la discusión y profundización de sus ingredientes y características especiales por parte de los doctrinantes de esta parte del hemisferio.

## **ABSTRACT**

The growing relevance of patents, not only in the global realm but also in Latin America, as well as the increasing occurrence of patent infringement lawsuits in the region, justifies the in-depth discussion of the features and characteristics of litigation in this area of intellectual property. This article addresses patent infringement issues in an introductory fashion, in accordance with the Andean Community regulations and domestic laws in force in Colombia. The article is aimed at motivating the amplification of the academic discussion on the patent infringement issues in the region.

## **I. INTRODUCCIÓN**

La importancia creciente adquirida por la propiedad intelectual como mecanismo de protección de las creaciones tecnológicas ha tenido como una de sus más notables consecuencias el incremento de la actividad litigiosa relacionada con la existencia y el alcance de estos derechos. Si bien en un primer momento las

---

<sup>1</sup> REYES Villamizar , José Luis. Abogado, Director de la Especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Sergio Arboleda.

controversias estuvieron circunscritas al llamado mundo desarrollado, la globalización de los mercados, la consiguiente intensificación de la competencia internacional y, claro está, la consolidación de instrumentos jurídicos de facilitación para el registro internacional de los derechos de propiedad industrial, han generado un aumento de la protección intelectual y en consecuencia, un incremento sustancial de las acciones administrativas y judiciales en los países en desarrollo orientadas a defenderlas.

Uno de los campos de la propiedad intelectual en el que el número de controversias se ha extendido más significativamente es el de las patentes de invención. En este ámbito, el incremento de la actividad litigiosa ha tenido sus orígenes, tanto en las condiciones de expansión esbozadas arriba, como en la reticencia tradicional de ciertos empresarios locales de los países en desarrollo a evaluar razonablemente los riesgos jurídicos de la explotación de derechos intelectuales de contenido tecnológico potencialmente patentables, como condición previa para la comercialización de productos y servicios.

Frente a la actitud despreocupada de algunos empresarios del mundo en desarrollo ante los riesgos de explotar tecnología eventualmente protegida, contrasta el interés de otras compañías por procurar que la incipiente competencia de los países del tercer mundo se mantenga al margen de sus líneas de producción, con frecuencia tratándose de productos o procesos cuyas patentes forman parte del dominio público y cuyas innovaciones posteriores carecen con frecuencia de nivel inventivo.

Esta suma de factores explica en buena medida el aumento importante de las controversias relacionadas con las patentes de invención en el mundo en desarrollo y la creciente importancia de su estudio. .

Aunque en Colombia este tipo de litigios no ha tenido aún desarrollos judiciales definitivos, hoy se aprecia, sin embargo, un potencial de crecimiento inmenso en

este campo. La circunstancia anterior, y la consiguiente necesidad de que académicos, abogados, funcionarios administrativos y sobre todo, funcionarios judiciales conozcan a cabalidad los aspectos sustanciales y adjetivos relacionados con estos litigios, han motivado a los autores a escribir el presente artículo.

## **II. LA VIGENCIA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN: FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN**

Para hablar de acciones de infracción relacionadas con patentes de invención es fundamental estar no sólo ante una patente de invención vigente, sino frente a una conducta violatoria del privilegio patentario concedido. Respecto del primer aspecto, que será el que desarrollemos en este aparte (los demás elementos los revisaremos más adelante) es necesario revisar someramente los conceptos generales y el alcance de este tipo de derechos exclusivos.

La patente de invención consiste en un derecho temporal exclusivo otorgado por el Estado, consecuencia de un trámite administrativo especial, en favor de quien ha realizado una invención materializada en un producto o procedimiento que se ha establecido cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

En términos muy generales y simplemente para plantear un tema cuyos aspectos básicos trascienden el alcance de este escrito, cabe recordar que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado del arte; que se considera tener nivel inventivo cuando su objeto no es obvio para una persona normalmente versada en el arte respectivo o se desprende necesariamente del arte anterior; y que tiene aplicación industrial cuando su objeto puede ser desarrollado industrialmente en cualquier sector productivo incluido el de los servicios.

Tres notas generales relacionadas con la vigencia de la patente y fundamentales para el ejercicio de las acciones de infracción, merecen destacarse aquí a modo

de introducción: son ellas la Exclusividad, la Temporalidad y la Territorialidad del privilegio patentario.

La primera característica de la patente es la **Exclusividad**, llamada por un sector dominante de la doctrina, con terminología gramaticalmente incorrecta, la “*Exclusiva*” Esta exclusividad genera en favor del titular (así el mismo no pueda siquiera explotar la invención) un *jus prohibendi* que le impone a los terceros el deber de abstenerse de explotar el derecho concedido sin autorización de su titular y en caso de que dicho deber de abstención se incumpla, la obligación de reparar los perjuicios que la respectiva infracción haya causado.<sup>2</sup>

La segunda característica del derecho sobre la patente es la de su **Temporalidad**. A este respecto es necesario tener en cuenta que la vigencia de la patente es de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el país de que se trate; ello con base en lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se inspira en lo dispuesto por el Acuerdo 33 del Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial del Comercio.

Finalmente, en lo que hace al otorgamiento (o negación) de la patente por cada Estado, en desarrollo de su soberanía política, este decide autónomamente si se cumplen o no los requisitos de patentabilidad de la invención.<sup>3</sup> Esta autonomía, se

---

<sup>2</sup> Es pertinente aclarar que la *Exclusividad* no puede confundirse con la facultad otorgada al titular de la patente para explotar la invención. Lo anterior, en tanto la facultad de explotar el invento para el titular es independiente de la existencia y validez de la patente. Por ello, en ocasiones resulta legalmente imposible al titular de la patente explotarla aún ella se encuentra vigente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una patente ha sido desarrollada con fundamento en otra u otras patentes vigentes pertenecientes a terceros y en tanto no resulte posible la explotación de aquella sin autorización del titular o titulares de éstas. Lo mismo ocurre cuando la producción del bien o proceso patentado se encuentre prohibida por las normas vigentes en el territorio respectivo o cuando el producto o proceso amparado no haya dado cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios vigentes para poder realizar dicha explotación. En cualquiera de estos casos, la patente estará vigente pero su explotación no resultará legalmente posible para el titular.

<sup>3</sup> Aunque es elemental que cada Estado, aún en épocas de internacionalización como las que vivimos conserve la potestad de conceder de manera autónoma en su territorio las solicitudes de patentes de invención, a él solicitadas, salvo que dicho estado se haya incorporado en un esquema supranacional de otorgamiento de patentes, esta atribución es frecuentemente amenazada en ciertos sectores industriales de los países en

asocia con la expresión “**Territorialidad**”, que genera una limitación geográfica del **Jus Prohibendi**, la cual es reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1) y 2) del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente.<sup>4</sup> Lo anterior sin perjuicio de que pueda llegarse a la presentación de solicitudes únicas con efectos especiales en otros países, como ocurre con aquellas solicitudes internacionales radicadas en desarrollo de lo dispuesto por el Patent Cooperation Treaty (PCT)

El efecto más claro del principio de territorialidad es el de que una patente de invención sólo tendrá vigencia en el territorio de un Estado si la autoridad nacional competente ha concedido el respectivo derecho. El punto de la territorialidad es entonces fundamental, como veremos enseguida, para efectos de determinar si existe o no violación de una patente en un determinado territorio.

### **III. LOS CAPÍTULOS DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO DE LA PATENTE DE INVENCION: ASPECTOS GENERALES**

Vistas como quedan las tres características generales sobre la vigencia de la patente de invención, debe abordarse ahora de manera breve lo relacionado con

---

desarrollo (por ejemplo en el farmacéutico) por gobiernos extranjeros que no en pocas ocasiones politizan asuntos de resorte estrictamente técnico como el de la patentabilidad de las invenciones y hacen con frecuencia depender beneficios comerciales al otorgamiento de este tipo de derechos por parte de los países del tercer mundo.

<sup>4</sup> Dicen los textos citados: “1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.

“2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal”

el ámbito material de protección de la patente. Según el artículo 51 de la Decisión 486 de 2.000, el alcance de la protección patentaria está determinado por el tenor de sus **reivindicaciones**. En la medida en que el capítulo reivindicatorio constituye el fundamento de protección del privilegio patentario en un territorio determinado y establece las bases de la acción de infracción, pasamos enseguida a referirnos a los elementos relacionados con el mismo que es indispensable considerar, para luego abordar el capítulo reivindicatorio en mayor detalle.

Antes que nada, vale la pena mencionar que en la legislación de la mayoría de los países del mundo, una patente consta principalmente de tres apartes perfectamente diferenciados: un **Resumen** (o **Abstract**) el llamado **Capítulo Descriptivo** y el **Capítulo Reivindicatorio**.

Respecto del **Abstract**, este cumple dos finalidades principales: en primer término, constituye un extracto de la invención y de sus palabras clave y de otra, sirve de herramienta para facilitar la realización de estudios y análisis de inteligencia tecnológica que se dificultarían en tanto los investigadores tuvieran que realizar sus búsquedas preliminares leyendo en su totalidad los documentos de patentes o con la mera referencia al título de la invención que resulta con frecuencia confuso y hasta engañoso..

En lo que hace al capítulo descriptivo, cabe destacar que este constituye el reflejo de la carga que tiene el inventor de comunicar con amplitud a la sociedad el contenido de la invención. Dicha carga le impone la obligación de describir las notas más características de su creación de manera suficiente e inequívoca. Tal compromiso ha sido acuñado en el derecho anglosajón bajo la expresión del “deber de candor” (duty of candor), enunciado que resalta la transparencia y completación con que debe describirse la materia novedosa y sorprendente que aspira a obtener el beneficio patentario.

Puede decirse entonces, que el “**Capítulo Descriptivo**” es la expresión más depurada del “deber de candor” de la solicitud, cuyo objetivo es, entonces, procurar a la sociedad la representación adecuada de la invención, incluyendo, entre otras notas, las referencias al arte anterior y sus limitaciones, la forma cómo la invención ha resuelto el problema técnico que no había podido solucionarse antes, las referencias concretas a las formas preferidas en que la invención puede ponerse en práctica por una persona normalmente versada en el arte anterior, etc..

La finalidad última de la descripción es entonces, como puede apreciarse, permitir a los terceros el entendimiento de los fundamentos de la invención y procurar que estos puedan llevar a cabo la invención, siguiendo para el efecto los pasos descritos por el solicitante. De allí que la norma andina vigente establezca (Artículo 28, Decisión 486) que la descripción deberá ser clara y completa.

Ahora bien, aunque el capítulo descriptivo deba ser claro, completo y también preciso, su diferencia fundamental respecto del Capítulo Reivindicatorio es la amplitud de aquél respecto de este. El aparte reivindicatorio es por esencia reducido, pues su función es precisar al detalle la descripción de la invención, de tal suerte que los terceros puedan conocer a ciencia cierta los linderos de la protección patentaria y evitar así traspasarlos por indeterminación o ambigüedad del inventor en la determinación de los mismos.

Veamos en qué consiste en detalle el capítulo reivindicatorio y cuáles son sus características principales.

#### **IV. EL CAPÍTULO REIVINDICATORIO Y SU IMPORTANCIA**

El capítulo reivindicatorio determina, como hemos dicho, el alcance del derecho del inventor y constituye la demostración de que la creación cuyo derecho

exclusivo reclama este de la sociedad, cumple los requisitos de patentabilidad establecidos por la Ley.

En este aparte plantearemos algunas generalidades sobre la forma como este debe estructurarse en una solicitud de patente.

1. En primer término, cabe destacar que para que las reivindicaciones cumplan su finalidad de determinar los linderos de la materia patentada, es fundamental que ellas se redacten de manera clara, lógica y precisa. Esta idea refleja la consolidación del llamado método de “definición periférico” para la redacción de las reivindicaciones (peripheral definition en inglés) consistente en la necesidad de que el solicitante delimite la periferia o frontera de la materia reivindicada, lo que implica que las reivindicaciones no hagan en ningún caso, menciones o referencias explícitas al capítulo descriptivo.<sup>5</sup>
2. Sin perjuicio de que con base en el método de definición periférica el capítulo reivindicatorio conforme desde le punto de vista jurídico una unidad independiente respecto del capítulo descriptivo, ambos apartes están claramente relacionados entre sí. Por ello, la decisión andina vigente, siguiendo al grueso de la normativa mundial sobre la materia, establece que las reivindicaciones deberán estar enteramente sustentadas por la descripción (artículo 30, Decisión 486) y además, que la descripción y los dibujos, servirán para interpretarlas (artículo 51, ibídem).<sup>6</sup>
3. Las reivindicaciones pueden ser, en función de la materia que se pretenda proteger, de producto o de procedimiento: las reivindicaciones de producto se

---

<sup>5</sup> Adelman, Martín, et.al. Cases and Material on Patent Law. Westgroup, St. Paul, 1998, p. 636.

<sup>6</sup> Para citar otro ejemplo, cabe mencionar la Regla PTO 75, parte (d) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a cuyo tenor, “La reivindicación o reivindicaciones deben estar conformes con la invención y las especificaciones y los términos y las frases utilizados en las reivindicaciones deben encontrar clara fundamentación y antecedentes en la descripción de tal manera que el significado de los términos en las reivindicaciones pueda determinarse por referencia de la descripción” (La traducción, casi textual, lo que hace que no tenga signos de puntuación es nuestra)



refieren a un elemento o conjunto de elementos que tengan una entidad perceptible; las reivindicaciones de procedimiento, por su parte, se refieren a una serie de procesos pasos o etapas para la realización u obtención de un producto o productos determinados.

4. Las reivindicaciones según su autonomía o subordinación respecto de las demás, pueden ser independientes, dependientes o dependientes múltiples. Las reivindicaciones independientes son las únicas que tienen vida propia sin relación de dependencia con otra u otras; las dependientes, como su nombre lo indica, son accesorias y su existencia depende de la existencia de otra reivindicación independiente o dependiente; las reivindicaciones dependientes múltiples, por su parte, son aquellas cuya existencia depende simultáneamente de dos o más reivindicaciones independientes y/o dependientes.
5. Las reivindicaciones independientes tienen un contorno más amplio que las dependientes. Estas últimas se plantean, como se dijo, bajo relación de subordinación respecto de aquellas, y tienen como es obvio, la función de reducir el ámbito y precisar el alcance de las reivindicaciones independientes. El grado de subordinación de las reivindicaciones dependientes se desprende de su forma de redacción en la cual se hace siempre referencia a la reivindicación independiente a cuya vigencia estas se encuentran condicionadas.
6. En desarrollo de lo anteriormente planteado, al desaparecer por cualquier razón (por ejemplo, por renuncia, desistimiento, revocación o anulación) una reivindicación independiente, deben considerarse insubsistentes todas las reivindicaciones dependientes de ella. Lo mismo ocurre con las reivindicaciones dependientes múltiples: al desaparecer cualquier reivindicación independiente o dependiente de la cuál las primeras dependan.

7. Es claro con base en lo planteado en los apartes precedentes, que la estructura del capítulo reivindicatorio tiene por lo general la forma de una pirámide invertida, donde la mayor amplitud corresponde a la primera reivindicación, amplitud que va reduciéndose progresivamente en tanto se avanza en la enunciación de las reivindicaciones que dependen de ella. Lo anterior, sin perjuicio de que nada distinto al principio de unidad de invención (al que nos referiremos enseguida) se opone legalmente a que una solicitud de patente pueda contener una o varias reivindicaciones independientes y ninguna dependiente.
  
8. Por virtud del principio de Unidad de Invención, una solicitud de patente puede sólo referirse a un único concepto inventivo. Lo anterior conlleva necesariamente que las reivindicaciones, aún las independientes, deban girar necesariamente alrededor de un único eje conceptual. Lo anterior no impide, sin embargo, que una invención pueda contener simultáneamente reivindicaciones de producto y de proceso relacionadas con el mismo concepto inventivo.
  
9. La técnica de redacción del capítulo reivindicatorio impone al solicitante incluir en cada reivindicación tres elementos principales: (a) un **Preámbulo** contentivo de una descripción general de los elementos, pasos o etapas de la reivindicación, que resultan convencionales o conocidos dentro del arte anterior; (b) una frase de **Enlace** o de **Transición**, en la que se anticipa la innovación o mejoramiento introducido a los elementos o pasos existentes (este segmento generalmente se redacta con una expresión como “caracterizado(a) porque {el producto o proceso} consistente en.....” o “porque incluye ..... (a + b + c, + etc.)” y, (c) un **Cuerpo**, cuya función es la de señalar la materia, componentes o pasos que constituyen la invención y la forma como estos se integran funcional y/o estructuralmente.

10. La reivindicación no deberá incluir puntos (.) en su texto, salvo para indicar su culminación, lo que siempre se realiza con un signo de punto y aparte
  
11. Aunque no lo establece generalmente la Ley, se exige habitualmente que las reivindicaciones estén numeradas con la nomenclatura arábica. En tanto una reivindicación dependiente estará siempre condicionada a una independiente, corresponderá a aquella un número mayor que el que el solicitante asigne a la respectiva numeración independiente. Igual consideración debe plantearse sobre las reivindicaciones dependientes múltiples en lo que hace a las reivindicaciones dependientes e independientes de las cuales las primeras dependen.
  
12. Si bien las técnicas de redacción del capítulo reivindicatorio enseñan que cada reivindicación debe escribirse con la mayor amplitud posible, para poder así restringir al máximo la explotación de la invención por parte de terceros o, como lo plantean abiertamente algunos autores, para facilitar la perspectiva de que tales terceros puedan infringir las reivindicaciones<sup>7</sup>, es importante tener en cuenta que la técnica de exagerar el ámbito de las reivindicaciones, además de sus evidentes implicaciones éticas, puede significar para el inventor riesgos innecesarios de anulación del privilegio por parte de la jurisdicción, generalmente a instancias de los competidores después de concedido el respectivo beneficio.

## **V. LOS DERECHOS QUE OTORGA LA PATENTE**

Habiendo quedado claro que durante la vigencia de la patente ésta otorga a su titular un Jus Prohibendi frente a terceros no autorizados en lo que respecta a la

---

<sup>7</sup> Por ejemplo, el profesor Stephen Becker no duda en afirmar que "... las reivindicaciones deben redactarse y tramitarse con el mayor cuidado para maximizar la posibilidad de que los terceros las infrinjan literalmente." Becker, Stephen. Claim Drafting for Literal Infringement. Intellectual Property Law Journal, ; Mayo 2003, p. 9.

explotación de la invención dentro del territorio del Estado concedente, es importante establecer ahora cuáles son las conductas cubiertas por ese Jus Prohibendi y cuáles las no incluidas por el mismo. Lo anterior es importante para efectos de determinar los fundamentos en lo que hace a conductas prohibidas de la acción de infracción.

Según el artículo 52 de la Decisión 486, es necesario distinguir entre la protección que se otorga a la patente de producto y la protección y a la de procedimiento.

Cuando la patente ampara un producto, las siguientes facultades relacionadas con su explotación debe considerarse que corresponden al titular:

1. Impedir que terceros no autorizados realicen actividades de fabricación del producto patentado, de ofrecimiento en venta, de venta, o de uso del mismo y de importación para los fines citados.
2. Respecto de la fabricación, es claro que a partir del momento en que se concede la patente y en la medida en que ésta se encuentre vigente en el territorio del Estado concedente, ningún tercero podrá confeccionar o manufacturar allí el producto, independientemente del medio, procedimiento o método empleado para hacerlo. Sin embargo, si un procedimiento no protegido resulta apto para fabricar al mismo tiempo el producto objeto del privilegio patentario y otros productos diversos a este, tal procedimiento podrá seguir siendo utilizado para fabricar los productos no protegidos. Debe considerarse que existirá fabricación del producto patentado cuando se organice y ponga en funcionamiento una estructura productiva destinada a la producción del mismo. En otras palabras, es preciso que exista una cierta permanencia de la actividad de fabricación para que la conducta pueda entenderse realizada. El propio Diccionario de la Real Academia Española precisa el significado de la expresión “fabricar” cuya aplicabilidad

para la infracción patentaria de carácter civil resulta perfectamente aplicable

<sup>8</sup>En este punto cabe anticipar que la producción con fines privados, no comerciales, no constituye según la propia norma subregional andina (artículo 53, literal a) de la Decisión 486) infracción del derecho sobre la patente.

3. Las operaciones de venta del producto patentado, es decir el compromiso de transferir el producto patentado a cambio de un precio, constituyen también infracción del derecho exclusivo otorgado por la patente de invención al inventor, cuando la primera introducción del producto al mercado, independientemente del país en que tal introducción se haya realizado, haya sido hecha sin el consentimiento del titular de la patente o de un tercero autorizado o vinculado a él. De lo contrario, es decir, si el producto fue introducido por primera vez con la aquiescencia del titular del derecho, tal titular no podrá impedir que el producto siga circulando ulteriormente, pues, como veremos más adelante, se habrá agotado su derecho sobre la patente, lo que necesariamente lo inhabilitará para restringir las transferencias posteriores de que el producto protegido pueda ser objeto.
  
4. En el caso específico de la oferta para la venta del producto patentado, será necesario que la oferta contenga los elementos que menciona el artículo 845 del Código de Comercio, que son para el caso de la compraventa, los requisitos esenciales de dicho contrato (establecidos principalmente por el artículo 1849 del Código Civil) y el hecho de que la oferta haya sido debidamente comunicada al destinatario de la invitación.

---

<sup>8</sup> En efecto, según el aludido Diccionario, Fabricar significa “Producir objetos en serie, generalmente por medios mecánicos.” (vigésima segunda edición, 2001, Tomo 5, p. 697)

5. Respecto del alcance de la prohibición de uso del bien patentado, debe decirse que la utilización por parte de terceros no puede considerarse en principio violatoria de la patente de invención. Lo anterior en tanto el uso no es más que un atributo del derecho de propiedad, recaiga este sobre un bien inmueble o sobre uno mueble, patentado o libre. Así, por ejemplo y en consonancia con lo anterior, si una patente protege una máquina que realiza un determinado proceso de manufactura, mal podrá decirse que la utilización de dicha máquina por el tercero para realizar el proceso para el que sirve la máquina constituye una violación de la patente. En consecuencia, los únicos usos indebidos del producto patentado serán la utilización del producto patentado como insumo para fabricar un producto derivado del mismo o la utilización del producto introducido al mercado sin el consentimiento del titular de la patente, en tanto dicho uso se realice con fines diversos de la investigación, la experimentación o la enseñanza, pues estos se hallan comprendidos dentro de las excepciones al jus prohibendi otorgado por la patente de invención, como veremos más adelante.
  
6. En lo que hace a la importación del producto patentado, entendiendo por importación el ingreso de una mercancía al territorio aduanero donde el derecho respectivo está concedido, ésta sólo podrá prohibirse, cuando la finalidad de la importación, como bien lo establece el artículo 52, literal a), ii, sea la venta, la oferta para la venta o el uso no autorizado del producto. Ahora bien, al igual que ocurre con la compraventa, esta importación sólo estará prohibida cuando la primera introducción al mercado del bien respectivo se haya realizado sin el consentimiento del titular de la patente o por un tercero no autorizado o vinculado a dicho titular. De lo contrario, como veremos más adelante, el producto patentado no podrá ser objeto de restricciones a la importación.

7. Un aspecto que debe considerarse a pesar de no estar incluido en la norma como restricción es el de la exportación. Con base en el precepto según el cual las normas restrictivas deben interpretarse limitadamente, y teniendo en cuenta que la exportación no se halla prohibida per-se por la Decisión 486, debe entenderse que la exportación únicamente estará prohibida cuando se realice a través de una operación de compraventa, pues al obligarse el exportador a entregar una mercancía a cambio de un precio, este estará realizando una operación de compraventa y, en consecuencia, estará violando en el territorio nacional la patente concedida. Sin embargo, la mera transferencia a título diferente al de la venta no podrá considerarse una violación de la patente. No sobra advertir, sin perjuicio de lo anterior, que aunque la exportación per-se esté permitida, mientras el beneficio patentario esté vigente no podrá realizarse en el territorio respectivo la fabricación del producto, operación que es prerequisite de la futura exportación del producto. De allí que lo dispuesto por el artículo 241, literal d) debe entenderse circunscrito a la prohibición de exportar los productos infractores, no aquellos que, por ejemplo, pudieron haberse fabricado antes de entrar en vigencia la patente y que por razones comerciales o de otra índole el presunto infractor tenga en su poder en el momento de concesión de la patente.

Cuando la patente reivindique un procedimiento, la facultad del titular consistirá no sólo en prohibir a terceros no autorizados la utilización de ese procedimiento, sino la fabricación, el ofrecimiento en venta, la venta uso o la importación de productos fabricados a través del procedimiento patentado en el respectivo territorio.

Sin perjuicio de las prohibiciones planteadas, cabe mencionar que la norma subregional de propiedad industrial (artículo 53) se refiere a aquellos actos que si bien constituyen explotación no autorizada de la patente de invención por un tercero, se encuentran, sin embargo, permitidas por la Ley. Son ellos:

- a) Los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) Los actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) Los actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) Los actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>9</sup>;
- e) Los que constituyan uso de material biológico (excepto cuando se trate de plantas), protegido que sea capaz de reproducirse, como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

No sobra agregar, aunque ya lo hemos anticipado atrás, que según el artículo 54 de la Decisión 486, la patente no da derecho a su titular a impedir la explotación por parte de un tercero de la patente de un producto protegido después de que ese producto haya sido introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

<sup>10</sup> Según el inciso 2º del mencionado artículo 54, “...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.



El anterior precepto conocido como el de “Agotamiento del Derecho”, impide al titular de la patente evitar la circulación del producto patentado una vez el mismo ha ingresado al comercio de manera legítima, es decir, a través del titular o por intermedio de un tercero debidamente autorizado o vinculado por aquél. Es importante aclarar además, que la Decisión 486 establece un sistema de “Agotamiento Universal” que impide al titular evitar cualquier forma de explotación de un producto patentado en el país, en tanto la primera introducción que se haya hecho del mismo en cualquier país se hubiese realizado por el titular o por un tercero vinculado a aquél o con su consentimiento.

Finalmente, el artículo 55 ibídem se refiere al usuario de buena fe. Específicamente la norma establece que los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontrara utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo

## **VI. ¿CÓMO SE DETERMINA ENTONCES LA INFRACCIÓN DE UNA PATENTE?**

Con base en lo anteriormente expuesto, es claro que para establecer la existencia de una conducta de infracción de patente, es necesario realizar una operación mental que comprende tres actividades consecutivas a saber:

1. La primera consistirá en demostrar la existencia de la patente vigente y supuestamente violada, en la forma como ésta haya sido aprobada por la oficina de patentes del Estado concedente
-

2. La segunda supondrá comparar las reivindicaciones vigentes del derecho en cuestión con el producto o proceso presuntamente infractor. Lo anterior para establecer que dicho producto o proceso<sup>11</sup> las reproduce o desarrolla literalmente.<sup>12</sup> Adaptando lo dicho por la jurisprudencia americana, lo que se pretende aquí es establecer que el producto o proceso supuestamente infractor desarrolle idéntica función o actividad que el producto o proceso patentado, en idéntica forma que el producto o proceso patentado y obteniendo idéntico resultado.<sup>13</sup>
3. La tercera consistirá en asegurarse que el producto o proceso supuestamente infractor esté siendo objeto de cualquiera de los actos de explotación prohibidos a los que se refiere el artículo 52 de la Decisión 486 y descartar que el supuesto infractor esté amparado para dicha explotación por alguna de las formas de explotación permitidas por los artículos 53, 54 y 55 de la misma norma a los que nos referimos en el aparte anterior.

## **VII. ACCIONES PARA HACER FRENTE A LA INFRACCIÓN DE UNA PATENTE**

Es importante comenzar este aparte recordando que la Decisión 486, artículo 238. establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión (donde como hemos dicho se regula la protección de las patentes de invención) podrá

---

<sup>11</sup> Respecto del proceso, sin embargo, debe tenerse en cuenta lo que se dirá más adelante respecto de la carga de la prueba

<sup>12</sup> El régimen andino, a diferencia del americano, restringe el *jus prohibendi* a aquellas operaciones de comercio que realicen al tenor literal de la invención. La llamada Doctrina de los Equivalentes desarrollada por la jurisprudencia de los Estados Unidos para proteger al titular frente a infracciones substanciales no literales es inaplicable en desarrollo de la norma subregional andina, pues, como hemos dicho atrás, el alcance de la protección patentaria está determinado exclusivamente por el tenor de las reivindicaciones.

<sup>13</sup> En tanto en el régimen americano la infracción no literal (o equivalente) también puede llegar a ser violatoria de la patente, la forma de presentación de la esencia del origen de la acción de infracción es diferente: “The critical test in any infringement suit is whether the allegedly infringement device performs substantially the same overall function or work, in substantially the same way, to obtain substantially the same overall result as the patented product or process” (Penwalt Corp. V. Durand Wayland Inc.(1987).

entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

En tanto el enunciado del artículo 238 es general, será necesario acudir a la regulación de cada uno de los derechos a que se refiere la aludida norma subregional, para establecer lo que se entiende por violación en cada caso concreto. Para el caso específico de las patentes de invención, se presentan en forma muy sucinta las alternativas de protección con que cuenta el titular de una patente que haya sido objeto de infracción por parte de un tercero:

1. De acuerdo con la jurisdicción ante la cual se tramita la acción de infracción, la acción podrá ser penal o civil. La acción penal está orientada a procurar la reparación del daño público causado por una conducta típica, antijurídica y culpable (la culpabilidad deberá ser necesariamente realizada a título de dolo para que pueda considerarse eventualmente violada la norma penal. La norma específica interna que en Colombia tipifica la infracción de patente es el artículo 307 del actual Código Penal (referente al uso ilegítimo de una patente de invención por parte de tercero)

La acción civil, por su parte, está orientada a procurar la cesación de la conducta infractora (independientemente de que exista dolo o culpa, según sostienen algunos doctrinantes) y a impedir que ésta se repita más adelante o bien, a evitar que la infracción se consuma, cuando su realización sea inminente; de la misma forma, podrá dirigirse a asegurar que el daño privado que la conducta haya causado, se repare de manera íntegra. por del infractor.

2. En lo que hace al carácter definitivo o transitorio de las determinaciones que tome el juez de la causa en las acciones civiles, éstas podrán ser cautelares o precautorias y ordinarias. Las primeras tienen carácter estrictamente temporal y están orientadas a evitar la realización de la infracción o a impedir la

profundización o extensión de sus efectos o su continuidad. Para decretarse las medidas por parte del funcionario competente deberá haberse demostrado por el actor, además de la vigencia del derecho supuestamente violado, la existencia de una conducta de infracción por parte del tercero y comprobarse que la continuación de la conducta puede causar al titular del derecho un perjuicio significativo (*Periculum in Mora*).

El artículo 245 de la Decisión 486 requiere que quien inicie la acción cautelar con anterioridad a la acción de infracción inicie luego la acción ordinaria.

3. De acuerdo con la finalidad de las acciones civiles de infracción: éstas se clasifican así :

- a) Acción de cesación o de prohibición: pretende la cesación de los actos constitutivos de la infracción. Entre las determinaciones que puede tomar el juez para asegurarse que cesen las conductas infractoras, el artículo 241 de la Decisión 486 (cuya redacción repetitiva y confusa hemos tratado de sintetizar en lo que a alternativas de acción para el titular se refieren) están principalmente las siguientes: el retiro de los circuitos comerciales (entendiendo que se encuentran dentro de ellos los canales internacionales de distribución, es decir, los relacionados con las operaciones de importación o exportación) de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como el de los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción; la adopción de las medidas que resulten necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción y el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Algunos autores como el profesor Ricardo Metke catalogan las medidas de destrucción de los productos resultantes de la infracción, la de los medios y materiales destinados a cometerla y el cierre de del establecimiento del infractor como “medidas de disuasión” (Metke, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial (II)* Biblioteca Jurídica Diké. Medellín, 2002, p. 117). En nuestra opinión, estas medidas están

- b) Acción indemnizatoria: El artículo 239 de la Decisión 486, en consonancia con el literal b) del artículo 241 de la misma norma, establece la posibilidad para el titular del derecho infringido de solicitar la indemnización de los perjuicios causados a partir de la fecha en que la solicitud de patente se hizo pública, con base en los criterios indemnizatorios a los que se refiere el artículo 243 ibídem. El tema de la indemnización de perjuicios será desarrollado en aparte especial en este escrito.
- c) Acción mixta: pretende no sólo que se garantice la cesación de la conducta infractora y que se prohíba su repetición futura, sino que los perjuicios causados al titular se reparen íntegramente al titular del derecho.

No sobra mencionar que el tantas veces mencionado artículo 241 establece además de las posibilidades de acción anteriormente mencionadas, la posibilidad de solicitar al juez que ordene a costa del infractor la publicación de la sentencia condenatoria de los actos realizados por este. En el mismo sentido merece mención el artículo 242 por virtud del cual los países miembros podrán disponer, a menos que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, que las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor suministrar información sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución, con el fin de que el funcionario judicial pueda dar aplicación cabal a las medidas de control sobre el producto infractor. En nuestra opinión, aunque esta facultad le corresponde al juez, será necesario que la autoridad nacional, probablemente, en desarrollo de la potestad reglamentaria, la desarrolle internamente como prerequisite para que el funcionario judicial pueda imponerla en cada país de la Comunidad Andina.

---

orientadas como todas las que toma el juez en este tipo de trámites a disuadir al infractor de volver a realizar las conductas pero .

## VIII. LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ORIGINADA EN LA VIOLACIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCION

Un punto de especial importancia en las controversias relacionadas con la infracción de patentes de invención se relaciona con la acción de indemnización de daños y perjuicios que el titular de la patente puede intentar dentro del trámite de infracción respectivo.

Aunque dentro de la acción judicial de infracción, el titular del derecho tendrá, al igual que ocurre en cualquier otra acción indemnizatoria, el derecho a reclamar el daño emergente y el lucro cesante, existen algunas características en la acción de indemnización de patentes que requieren especial mención. Son éstas:

En primer término, merece la pena resaltarse la facultad del titular de la patente una vez ésta ha sido concedida, de reclamar la reparación de los perjuicios causados con la explotación de la misma, a partir del momento en que la solicitud respectiva se haya hecho pública (lo que necesariamente con anterioridad a la fecha de concesión del derecho respectivo).

Veamos específicamente lo que dice al respecto la Decisión 486:

**“Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.”**

De otra parte, el artículo 243 establece que para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se podrán tomar en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Las facultades con que cuenta el demandante al tenor de los artículos 239 y 243 mencionados, cuyo rigor salta a la vista, deben conducir a los empresarios que inician o llevan a cabo proyectos y actividades en diferentes campos de tecnología, a realizar labores permanentes de seguimiento e inteligencia tecnológica. Lo anterior, para evitar que estas normas, que parecen establecer en la práctica una especie de responsabilidad indemnizatoria objetiva puedan serles aplicadas. Lo anterior debe llevar al empresario interesado a revisar las publicaciones oficiales donde aparecen publicadas las solicitudes de patentes de invención y a realizar antes de lanzar productos o servicios que pertenezcan a sectores de habitual protección patentaria y a defender sus intereses frente a solicitudes que eventualmente puedan restringir el ejercicio de su ramo y cuya patentabilidad sea discutible, antes de que las mismas se concedan.

## **IX. ASPECTOS PROBATORIOS DE LAS ACCIONES DE INFRACCIÓN DE PATENTES: EL CASO DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA INFRACCIÓN DE LA PATENTE DE PROCEDIMIENTO**

Es sabido que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece como una de las manifestaciones más depuradas del debido proceso, el principio de la carga de la prueba. Por virtud de ese principio, corresponde a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico cuya aplicación persiguen.

La anterior norma aplicada en consonancia con el principio de la buena fe, conduce necesariamente a que en la generalidad de las acciones de carácter civil, quien impute a otro la realización de una conducta antijurídica deberá probarla, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna del país respectivo.

Resulta evidente que este principio es también aplicable para el caso de las acciones de infracción relacionadas con las patentes de invención. Sin embargo, es precisamente en el caso de las llamadas patentes de procedimiento en el que se introducen modificaciones sustanciales respecto de la forma como la carga de la prueba opera, de tal suerte que termina recayendo ésta en el demandado, cuando se cumplen los requisitos mencionados en la norma para que esto ocurra

En estos casos, el artículo 240 de la Decisión 486 establece:

**“En los casos en que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha utilizado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:**

**“a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o**



**“b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.**

**“En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.”**

En cuanto a la hipótesis mencionada en el literal a) citado, cabe mencionar que si bien la carga de la prueba de que del procedimiento utilizado por el tercero es diferente al procedimiento protegido por la patente de invención, corresponde al mencionado tercero y no al demandante, este sin embargo, deberá probar en cualquier caso lo siguiente ante la autoridad judicial: (1) la vigencia de la patente de procedimiento cuya infracción alega; (2) el hecho de ser nuevo el producto fabricado mediante el procedimiento supuestamente infractor<sup>15</sup>; y, (3) el hecho de que el proceso supuestamente infractor está siendo objeto de cualquiera de los actos de explotación prohibidos a los que se refiere el artículo 52, tal como lo hemos esbozado en el aparte VI de este escrito. Por supuesto, tratándose de una acción de indemnización de perjuicios, estos deberán ser siempre demostrados por el demandante.

Respecto de la hipótesis a la que se refiere el literal b) del artículo 240 en comento, es importante tener en cuenta lo siguiente: de una parte, el demandante deberá probar la vigencia de la patente de procedimiento cuya infracción se alega y la realización de conductas de explotación prohibidas por parte del tercero; de otra, deberá demostrar que existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y que el mencionado

---

<sup>15</sup>Con base en el concepto de novedad establecido por el artículo 16 de la Decisión 486, cabe recordar que lo nuevo es lo que no se encuentra comprendido en el estado de la técnica. Correlativamente cabe recordar que forma parte del estado de la técnica aquello que se ha hecho accesible al público por cualquier medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente de producto respectiva.

demandante no ha podido establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado:

En lo que se refiere al demandado, este podrá desvirtuar la carga que obra en su contra, demostrando, bien que el producto supuestamente infractor no es el mismo que el obtenido mediante el proceso patentado o bien, que el procedimiento patentado es diferente al utilizado por el presunto infractor.

## **X. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES**

Un punto final que merece atención tratándose de las acciones civiles de infracción se relaciona con la prescripción de las mismas. Según el artículo 242 de la Decisión 486, la prescripción ocurre bien al cumplirse el lapso de dos años contados a partir del momento en que el titular del derecho tiene conocimiento de la realización de la conducta infractora o, en cualquier caso, cumplido el plazo de cinco años contados a partir del día en que haya ocurrido la última conducta infractora.

De la redacción del artículo en mención, se concluye que la prescripción opera cuando primero se cumpla cualquiera de las hipótesis planteadas. así, si el plazo de cinco años ocurre antes de que hayan transcurrido dos años contados a partir de la fecha en que el titular del derecho conoció de la infracción, la prescripción habrá operado. Por el contrario, si el conocimiento de la conducta ocurre antes de transcurrir los cinco años contados a partir de la fecha de cesación del último acto de infracción, este será el momento en que se operará la prescripción de la acción de infracción.

La prueba del conocimiento de la infracción por parte del titular como fundamento para alegar la prescripción de la acción es generalmente de difícil demostración pues requiere con frecuencia que el actor haya realizado actos que den muestra de su conocimiento sobre la supuesta violación del derecho, como, por ejemplo, la

elaboración de comunicaciones a las autoridades de distinto orden, poniéndolas en conocimiento de la realización de la infracción o aún al mismo demandado, requiriéndole para que cese en la realización de tales conductas.

## **XI. COMENTARIOS FINALES**

1. .La creciente actualidad e importancia de las acciones de infracción de patentes de invención constituye el fundamento de las acciones de infracción a que se refiere este artículo. El desarrollo incipiente del tema en América Latina, amerita que la doctrina profundice sobre los aspectos planteados en este escrito y desarrolle una orientación que ilustre y oriente adecuadamente la interpretación de las autoridades administrativas y judiciales de nuestros países.
2. Las patentes de invención no representan autorizaciones para explotar o utilizar un producto o un proceso que se ha declarado nuevo, fruto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, sino el otorgamiento en favor de su titular de un derecho temporal para excluir a terceros no autorizados de la explotación del beneficio patentario en el territorio del Estado concedente del respectivo beneficio.
3. Una patente está conformada (además del título de la invención que la misma ampara) por tres apartes claramente delimitados en el texto de la misma: el resumen de la invención, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio. Sin embargo, el jus prohibendi a que da lugar la concesión de la patente, su eventual violación y las acciones de infracción respectivas, se derivan únicamente del tenor del capítulo reivindicatorio, cuya función es precisar al mayor detalle los linderos precisos de la invención, de tal suerte que los terceros puedan conocer a ciencia cierta los límites de la protección patentaria y evitar así traspasarlos por indeterminación o ambigüedad del inventor en la definición de los mismos.

4. El capítulo reivindicatorio protege al titular contra actos de explotación realizados por terceros no autorizados. Las conductas prohibidas están definidas por el artículo 52 de la Decisión 486 de la CAN. Sin embargo, es importante también considerar aquellas conductas que las propias normas excluyen del jus prohibendi. Éstas se refieren principalmente a la utilización no comercial de la invención (por ejemplo, a la utilización de la patente con fines de investigación y enseñanza o el uso privado de la misma a los que se refiere el artículo 53 de la Decisión 486) a la institución del agotamiento del derecho (artículo 54) y a la institución del usuario anterior de buena fe (artículo 55, *Ibíd.*).
  
5. La actividad intelectual para determinar la existencia de una infracción patentaria supone la realización de tres actividades intelectuales concatenadas: la determinación de la existencia y vigencia de la patente; la comparación de las reivindicaciones vigentes con respecto al producto o proceso supuestamente infractor de las mismas y, el aseguramiento de que la explotación realizada por el tercero no sea de las que autorizan las normas vigentes a que hemos hecho referencia en el aparte inmediatamente anterior.
  
6. Las normas consagran diferentes tipos de acciones para hacer frente a las conductas violatorias de una patente de invención. Dentro de las acciones civiles de las que puede hacer uso el titular de una patente se encuentran, de acuerdo con la vigencia de las medidas que puede tomar el juez en cautelares y ordinarias; de acuerdo con su finalidad de las acciones éstas pueden clasificarse en acciones de cesación o prohibición, acciones indemnizatorias y acciones mixtas. Estas últimas persiguen, tanto la cesación o prohibición de las conductas infractoras, como la indemnización de los perjuicios causados.

7. Respecto de las acciones indemnizatorias, hemos destacado dos características especiales, cuyo rigor amerita el despliegue de especial diligencia por parte de los empresarios y de los terceros en general de la explotación de tecnologías que puedan ser objeto de protección: éstas características son: primera, la posibilidad de que los perjuicios respecto de la patente concedida puedan reclamarse retrospectivamente, específicamente desde el momento en que la solicitud de patente se haya hecho pública; segunda, la posibilidad de establecer como criterios alternativos para la indemnización, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor o el precio que este habría pagado por una licencia contractual.
8. Otro aspecto que debe tenerse especialmente en cuenta y que requiere el despliegue de una atención especial por parte de los terceros, se relaciona con la patente de procedimiento, donde la carga de la prueba puede llegar a invertirse cuando se cumplen a cabalidad los fundamentos de las dos hipótesis a las que se refiere el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
9. Es evidente que la importancia de la acción de infracción en el ámbito del derecho industrial, su escasa divulgación entre los consumidores, empresarios, abogados, funcionarios administrativos y judiciales de la región, además de sus particularidades y marcadas diferencias con otras instituciones del derecho interno, inclusive de otros derechos de propiedad intelectual, sumado esto a los efectos especialmente nocivos que estas acciones pueden generar para quienes desconocen sus alcances, ameritan que esta aproximación al tema se profundice y desarrolle desde las diferentes tendencias y posiciones, en beneficio de un área de marcada y creciente importancia para el presente y futuro de nuestros países.

## BIBLIOGRAFÍA.

Adelman, Martín, et.al. Cases and Material on Patent Law. Ed West Group. St Paul, 1998.

Becker, Stephen. Claim Drafting for literal Infringement. Intellectual Property Law Journal. Mayo 2.003.

Correa, Carlos. Medidas Cautelares en Materia de Patentes de Invención. Documento Lexis No. 0003/009227.

Díaz Velasco, Manuel Estudios Sobre la Propiedad Industrial. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1997.

Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Rasibeck, Lara Rodríguez y Rueda Editor. Bogotá, 2002.

Metke Méndez, Ricardo. Procedimientos de Propiedad Industrial. Ediciones Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, 1994.

Miller Arthur. Intelelctual Property in a Nutshell. Ed. West Publisihing. St Paul, 1990.

Pressman, David. Patent it Yourself, 9th. Edition. Ed, Nolo, Berkeley, 2003

Reichman, Jerome y Zinnani, Meredith, Las Medidas Precautorias en el Derecho Estadounidense. Documento Lexis No. 0003/009272, 2.002

Schechter, Roger y Thoma, John. Intellectual Property: The law of Copyrights, Patents and Trademarks. Ed. Westgroup, St. Paul, 2003.