

Los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia



Ernesto Rengifo García / DIRECTOR
Francisco E. Beneke Ávila / COORDINADOR



Max Planck Institute
for Innovation and Competition

Universidad
Externado
de Colombia

135
Años

ERNESTO
RENGIFO GARCÍA
(DIRECTOR)

FRANCISCO E.
BENEKE ÁVILA
(COORDINADOR)

**LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Y LA LIBRE COMPETENCIA**

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
INSTITUTO MAX PLANCK PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIA

Los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia / Diego Acosta [y otros]; Ernesto Rengifo García (director); Francisco E. Beneke Ávila (coordinador). — Bogotá : Universidad Externado de Colombia : Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia. 2021.

642 : gráficos ; 24 cm.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 9789587906721

1. Marcas de fábrica 2. Licencias para marcas de fábrica 3. Propiedad industrial — Aspectos jurídicos 4. Derecho comercial 5. Derecho industrial 6. Regulación del comercio I. Rengifo García, Ernesto, director II. Beneke Ávila, Francisco E., coordinador III. Universidad Externado de Colombia IV. Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia V. Título

346.0482 SCDD 15

Catalogación en la fuente — Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.

septiembre de 2021

ISBN 978-958-790-672-1

© 2021, ERNESTO RENGIFO GARCÍA (DIRECTOR)
© 2021, INSTITUTO MAX PLANCK PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIA
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 Este
Teléfono (601) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co

Primera edición: septiembre de 2021

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: José Ignacio Curcio Penen
Composición: Álvaro Rodríguez
Impresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

CARLOS AUGUSTO CONDE*

Relación entre el ciclo de vida de las patentes y el derecho de la competencia: en la búsqueda de un equilibrio en la práctica

Sumario. Introducción. I. *Pending Patent Backlog*. II. Afectaciones a la competencia durante la vigencia de la patente. A. *Patent Trolls*: un problema de falta de requisito de explotación. B. El problema de competencia en los *Patent Thickets* y *Patent Pools*. C. *Patent Thickets*: el efecto negativo de poner en práctica la teoría de la tragedia de los comunes en las patentes. D. *Patent Pools*: cuando la colaboración se convierte en una práctica anticompetitiva. III. Acuerdos para evitar el fin de la vida de una patente. Conclusiones. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

Una de las más importantes justificaciones para el otorgamiento de una patente está relacionada con los beneficios que obtienen tanto el inventor como la sociedad. El primero puede explotar de manera exclusiva en un mercado específico su invención durante un periodo de tiempo; el segundo se beneficia de la producción del conocimiento, el cual posteriormente entra al dominio público. En consonancia con lo anterior, se otorga una posición privilegiada en el mercado a quien obtiene una patente, el cual, a su vez, durante un periodo de tiempo, es el único que puede suplir la demanda de un determinado producto o proceso en el mercado siendo de esta forma el titular del derecho intangible¹.

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho (PhD) de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y de maestría (MA) en Biotecnología, Ética y Derecho de la misma universidad. Ha publicado varios escritos sobre patentes, regulación farmacéutica, biotecnología, recursos genéticos, derechos de autor, y conocimientos tradicionales. Actualmente se desempeña como docente investigador del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, y es abogado y consultor en temas de propiedad intelectual, patentes, ética de la investigación, regulación farmacéutica, conocimientos tradicionales, recursos genéticos, patrimonio cultural inmaterial y vigilancia tecnológica. Correo-e: Carlos.conde@uexternado.edu.co.

1 Para más información sobre el concepto básico de propiedad intelectual, incluyendo patentes, en el contexto de nuevos retos como el derecho de la competencia cfr. CHARLOTTE WAELDE et al. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, 2016. De igual manera, la discusión sobre el delicado balance que debe existir entre incentivos a inventores a través de propiedad intelectual, incluyendo patentes, y los beneficios para la sociedad es una discusión de alto calado filosófico, económico, legal y político. Para un análisis comprensivo al respecto cfr. ROCHELLE DREYFUSS y JUSTINE PILA. *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2018, y para un análisis sobre la relación entre patente y desarrollo cfr. KUL B. LUIINTEL y MOSAHID

No obstante, dicha posición de privilegio no puede ser empleada de manera abusiva. Por esa razón el derecho de la competencia juega un papel fundamental al prevenir un ejercicio excesivo de la exclusividad otorgada al titular de derechos derivados de la propiedad intelectual. En síntesis, el objetivo primordial del derecho de la competencia es garantizar un funcionamiento equilibrado del mercado y, en particular, que en ningún caso se le dificulte a diferentes actores la entrada al mismo. En ese sentido, dentro del marco de las prácticas contrarias a la competencia se han considerado aquellas conductas abusivas de una empresa dominante, la negativa de conceder licencias sobre las condiciones de mercado, y la celebración de negocios jurídicos entre empresas que lleven a la distorsión de la competencia².

Para el particular caso del derecho de exclusividad que otorga la patente, este tiene un estrecho vínculo con el derecho de competencia, el cual se puede resumir de la siguiente forma: mientras las patentes buscan otorgar un beneficio justo a los titulares al permitir excluir a otros de copiar o imitar productos o procesos patentados, con lo que se promueve un comportamiento justo dentro del mercado, el derecho de la competencia puede llegar a limitar las conductas abusivas de dichos titulares que distorsionen el mercado. Aunque ha habido un auge importante en términos del balance entre ambas disciplinas, hay que reconocer que el equilibrio que se busca ha sido analizado en precedentes judiciales que datan del siglo XVII. En particular, la jurisprudencia anglosajona señaló cuál es el balance que debe existir entre la preservación del mercado y el ejercicio de los derechos exclusivos otorgados a una actividad determinada, como en el caso inglés *Edward Darcy Esquire vs. Thomas Allein of London*

-
- KHAN. “Ideas, Production and International Knowledge Spillovers: Digging Deeper into Emerging Countries”, 46 *Research Policy* 1738, 2017. JOSEPH E. STIGLITZ, DEAN BAKER y ARJUN JAYADEV. “Innovation, Intellectual Property, and Development: A Better Set of Approaches for the 21st Century”, Shuttleworth Foundation, 2017. Sobre aspectos éticos y filosóficos cfr. ELLEN-MARIE FORSBERG et al. “Patent Ethics: The Misalignment of Views between the Patent System and the Wider Society”, 24 *Science and Engineering Ethics* 1551, 2018. ROBERT MERGES. *Justifying Intellectual Property*, Harvard University Press, 2013; PETER DRAHOS. *A Philosophy of Intellectual Property Rights*, Ashgate, 1996.
- 2 Sobre diferentes aspectos en derecho de la competencia, incluyendo propiedad intelectual en la doctrina contemporánea cfr. CATHERINE SEVILLE. *EU Intellectual Property Law and Policy*, 2.ª ed., Edward Elgar, 2016; RICHARD WHISH y DAVID BAILEY. *Competition Law*, 8.ª ed., Oxford University Press 2015; ALISON JONES y BE SUFRIN. *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, 2008.

Haberdasher o caso de los Monopolios³. En este caso se decidió en contra de quien tenía un privilegio real, conocido como *Letters Patents*, sobre el comercio de cartas de juegos de azar, pues dicho privilegio no podía ser ejecutado para limitar el comercio de ese tipo de productos, aun si este tuviera una prerrogativa real⁴. Al respecto, la Corte señaló en su momento:

Que la patente que se le hizo fue nula, porque prohibir a otros hacer cartas [de juegos de azar] que tengan el arte y la habilidad, y darle la única habilidad de hacerlas a quien no tenga la habilidad para hacerlas, anulará completamente la Patente⁵ (traducción del autor).

Dicha discusión ha tenido gran relevancia en la actualidad frente a las implicaciones del desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías, y cómo estas afectan el alcance del derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Por ejemplo, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos señaló en el año 2001 la dificultad, para ese entonces, de que viejas doctrinas económicas sobre monopolios se adaptaran a los debates de un mercado tecnológico dinámico entablados sobre fenómenos propios como el efecto de red⁶. Así, la Corte señaló:

[O]bservamos que no hay consenso entre los comentaristas sobre la cuestión de sí, y en qué medida, la doctrina actual sobre monopolios debe enmendarse para dar cuenta de la competencia en mercados tecnológicamente dinámicos caracterizados por efectos de red⁷.

3 (1602) 74 ER 1131. (Darcy vs. Allein).

4 Es importante anotar que el caso también es un gran precedente institucional en Inglaterra, pues en este caso son dos los poderes del Estado (parlamento y cortes) que limitan el otorgamiento de privilegios por el ejecutivo (la monarquía) a determinadas actividades, lo que claramente refleja que la propiedad intelectual y el derecho de la competencia se nutren de una construcción institucional y democrática.

5 El texto original reza: “That the Patent made to him was void, for to forbid others to make Cards who have the art and skill, and to give him the only making of them who hath no skill to make them, shall make the Patent utterly void”.

6 Entiéndase por efecto de red, o *network effect*, aquellos mercados donde un producto o estándar tiende a dominar, porque la utilidad que un usuario obtiene del consumo del bien aumenta siempre que otros agentes consuman el bien. Cfr. United States of America, Appellee vs. Microsoft Corporation, Appellant, 253 F3d 34 (DC Cir 2001).

7 El texto original señala: “As an initial matter, we note that there is no consensus among commentators on the question of whether, and to what extent, current monopolization

En este caso se buscaba dirimir si compañías como Microsoft pueden poseer poder de monopolio sobre un mercado relevante, y cómo sus diferentes prácticas de licenciamiento pueden afectar el mercado relevante tecnológico. Respecto de los efectos anticompetitivos del uso de la propiedad intelectual (*copyrights*), la Corte estableció que el titular de material protegido por *copyrights* no puede crear restricciones a productores de partes y equipos, como agregar aspectos particulares a un sistema operativo protegido por *copyrights*, por ejemplo, variaciones en el *desktop*, pues con ello se evita injustificadamente que otros competidores puedan entrar al mercado⁸. En el mismo sentido, la Comisión Europea también se ha visto en la necesidad de ajustar su interpretación de lo que puede constituir el comportamiento de uno o varios operadores económicos que abusan de su poder económico dentro del tema de interoperabilidad de sistemas operativos y el licenciamiento de material protegido por derechos de autor⁹.

Semejantes antecedentes no solo representan una simple intersección de mercado entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, sino que recientes estudios demuestran cómo esa interlocución ha servido como mecanismo de transformación de las normas sustanciales en cada una de dichas áreas¹⁰. Sin embargo, el equilibrio que se busca en la teoría resulta mucho

doctrine should be amended to account for competition in technologically dynamic markets characterized by network effects”.

8 Ídem.

9 T-201/04 Microsoft Corp. vs. Comisión de las Comunidades Europeas; para un análisis comparado de ambos mercados (EE.UU. y la UE) respecto de las prácticas de Microsoft cfr. IOANNIS LIANOS. “Competition Law and Intellectual Property (IP) Rights: Analysis, Cases and Materials (Forthcoming)”, en IOANNIS LIANOS, VALENTINE KORAH y PAOLO SICILIANI (eds.). *Competition Law*, Hart, 2017, disponible en [<http://www.ssrn.com/abstract=2863814>], consultada el 21 de mayo de 2019.

10 Particularmente, se pregunta cómo el derecho de la competencia afecta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual, y viceversa. Al respecto cfr. C. SCOTT HEMPHILL. “Intellectual Property and Competition Law”, en JUSTINE PILA y ROCHELLE DREYFUSS (eds.). *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press; MARK A. LEMLEY. “The Surprising Resilience of the Patent System”, 95 *Tex. L. Rev.* 1, 2016. Al respecto CARLOS CORREA. “Mitigating the Regulatory Constraints Imposed by Intellectual Property Rules under Free Trade Agreements”, *Research Papers* 74, South Center, 2017, realizó un análisis similar al de HEMPHILL y LEMLEY para el caso de los tratados de libre comercio.

más complejo en la práctica. Por medio de un análisis legal y jurisprudencial comparado, este capítulo identifica que dentro del ciclo de vida de una patente (solicitud, ejercicio y extinción del derecho de exclusividad), los titulares de patentes recaen en prácticas contrarias a la libre competencia.

En la solicitud o proceso de obtención de una patente, es decir, cuando el privilegio está naciendo, el solicitante puede recurrir a diferentes mecanismos con el fin de prolongar la evaluación de esta, previniendo a otros de solicitar una patente; esto se ve particularmente en el caso de las solicitudes divisionales. En el trámite de una solicitud de patente el solicitante puede pedir que se divida dicha solicitud, lo que puede eventualmente dilatar el trámite.

Aunque la solicitud de una patente no otorga los mismos derechos que una patente otorgada, quienes la solicitan conservan prerrogativas que impiden a terceros entrar al mercado. De esa manera, quienes apenas tienen una mera expectativa de obtener una patente pueden retrasar su evaluación con el fin de mantener con vida una solicitud. Ello otorga especial relevancia en situaciones donde la solicitud no reúne los requisitos de patentabilidad, por lo que no se busca generar nuevo conocimiento aplicado sino simplemente valerse de un mecanismo procesal en el trámite de una solicitud de patente con el fin de distorsionar un mercado específico. Este fenómeno es conocido como *Pending Patent Backlog* o retraso en el proceso de obtención de una patente. Aunque sus implicaciones en el derecho de la competencia han sido señaladas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹¹ y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)¹², su estudio jurisprudencial y doctrinal es escaso.

Por otro lado, durante la vida de una patente el titular puede ejercer la exclusividad otorgada a su invención con el fin de afectar la entrada de nuevos productos y procesos al mercado. En particular se encuentran los *Patent Thickets* y *Patent Trolls*, también conocidas como *Non-Practicing Entities* (NPE) o *Patent Assertion Entities* (PAE), y *Patent Pools*. Los *Patent Trolls* no tienen como objetivo traer nuevos productos o procesos al mercado, sino emplearlos como mecanismos para demandar empresas ante tribunales para exigir el pago de compensaciones.

11 JEREMY WEST. “Competitive Implications of the Pending Patent Backlog”, *WIPO Roundtable*, WIPO, 2011, disponible en [https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203348].

12 OECD. “Competition, Patents and Innovation II”, 2009, disponible en [<http://www.oecd.org/competition>], consultada el 10 de abril de 2019.

Los *Patent Thickets* se refieren a la situación en la que hay tantas patentes, cuya propiedad es de diferentes titulares, que es demasiado costoso o imposible negociar una licencia con cada propietario, creando claras dificultades en el mercado para innovar. Otra práctica que puede resultar contraria a la libre competencia son los *Patent Pools*, en donde determinados actores acumulan patentes con el fin de desarrollar un objetivo en común; aunque esta práctica en principio no es considerada contraria a la competencia, cuando no se permite que terceras partes empleen esas patentes, dicha práctica puede entenderse como una distorsión al mercado.

Finalmente, hacia el fin del ciclo de existencia de una patente los titulares pueden buscar prolongar de manera injustificada su exclusividad a través de diferentes mecanismos; en particular este capítulo analiza los acuerdos pre o extrajudiciales que evitan o llevan a un desistimiento de una acción legal contra una patente. En este caso, el titular de una patente y su competidor llegan a un acuerdo con el fin evitar que se declare la invalidez de una patente, y de esa forma se evita que una invención entre al dominio público.

Lo siguientes apartes analizan separadamente cada etapa del ciclo de vida de las patentes de cara a las implicaciones que tienen en el derecho de la competencia, por lo tanto, este capítulo se divide en tres partes: en la primera se analiza el *Pending Patent Backlog*, particularmente el uso de solicitudes divisionales; en la segunda se estudia cómo el ejercicio del derecho de exclusividad de las patentes ha generado diferentes prácticas problemáticas para la competencia, y en la tercera parte se estudia cómo los titulares de patentes buscan prolongar el derecho de exclusiva con el fin de evitar el ingreso de competidores al mercado. El estudio aquí presentado es respaldado no solo por un análisis legal o metodología doctrinal (conocido como *Black Letter*), sino que también incluye elementos de otras disciplinas (economía, políticas públicas, etc.) con el fin de presentar un análisis en contexto (metodología interdisciplinaria) del problema.

I. PENDING PATENT BACKLOG

Uno de los aspectos menos estudiados dentro de la relación entre el derecho de la competencia y las patentes, son las actividades empleadas por un solicitante durante el trámite de obtención de una patente con el fin de retrasar la evaluación y posterior decisión. La literatura existente incluye dentro de las NPE el *Pending Patent Backlog*; sin embargo, este último merece una explica-

ción diferente, pues los efectos y las medidas correctivas que se pueden tener frente a este fenómeno difieren de las NPE¹³. Esta sección precisamente explora en detalle el *Pending Patent Backlog*, sus implicaciones en la competencia y las soluciones planteadas.

Como es bien conocido, el derecho de exclusividad proveniente de la propiedad industrial, y en particular de las patentes, solo existe si la autoridad competente otorga dicho derecho. Con el fin de obtenerlo, el solicitante de una patente debe cumplir una serie de requisitos sustanciales y someterse a un procedimiento especial para su obtención¹⁴. Frente los primeros, se habla de que la invención debe ser nueva (novedad), representar un avance en la materia respectiva (nivel inventivo), y tener una aplicación específica para una industria o servicio (aplicación industrial). Respecto del procedimiento especial, a grandes rasgos incluye una etapa formal donde se evalúan aspectos meramente formales (pago de tasas, petitorio, etc.), una etapa de publicidad en la cual los terceros pueden presentar oposiciones, y una evaluación sustancial y técnica con el fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos sustanciales (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial)¹⁵. Una vez se ha surtido el respectivo trámite, y se ha dado cumplimiento a los requisitos, la oficina de patentes otorga la patente al titular de la invención. De esa manera, el titular puede, durante un periodo de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud, impedir a terceras personas explotar la invención patentada¹⁶.

No obstante, el solicitante de una patente puede ejercer ciertas prerrogativas antes de que se decida su solicitud. Esto en razón a que en ocasiones

13 Por ejemplo, en un estudio comparado entre EE.UU. y la UE, ROCHELLE DREYFUSS y IOANNIS LIANOS: *New Challenges in the Intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law. A View from Europe and the United States*, Centre for Law, Economics and Society, UCL Faculty of Laws, 2013, hacen un extenso análisis de diferentes fenómenos en el ejercicio del derecho exclusivo que otorga una patente y el derecho competencia; sin embargo, solo mencionan el uso de mecanismos procesales en la obtención de patentes como práctica anticompetitiva en la industria farmacéutica donde empresas innovadoras de medicamentos buscan retrasar la entrada de productos genéricos al mercado.

14 Para más información sobre los requisitos y trámite de las solicitudes de las patentes cfr. ERNESTO RENGIFO GARCÍA et al. *Derecho de patentes*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.

15 Por ejemplo, artículos 25-49 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de 2000.

16 Cfr. artículo 52 de la Decisión 486.

el trámite puede extenderse de manera considerable afectando a quien busca obtener el derecho exclusivo. Por tal motivo, legislaciones alrededor del mundo permiten que los solicitantes puedan impedir la comercialización de productos y procesos cuya patente está aún en etapa de evaluación ante la autoridad competente. Por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia, explicando el alcance del artículo 239 de la Decisión 486, ha señalado que si una tercera persona sin autorización explota una invención dentro del período comprendido entre la fecha en que la solicitud adquiere carácter público y pueda ser consultada, y la fecha de concesión de la patente, el solicitante puede iniciar una acción judicial con el objetivo de obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados por el uso no autorizado de la invención¹⁷. De esa manera se busca resguardar el interés del inventor frente a las demoras propias del trámite de obtención de una patente.

Desafortunadamente, la intención de la ley de proteger las expectativas legítimas del solicitante de una patente puede generar efectos anticompetitivos serios que bien vale la pena analizar. Esto, en razón a que mediante su actuar el solicitante de una patente puede retrasar el trámite. Dicha situación se ve particularmente reflejada en el trámite de solicitudes divisionales. Una solicitud divisional surge cuando quien busca obtener la protección divide una solicitud “madre” en solicitudes de patente separadas (conocidas como solicitudes divisionales). En este punto es importante señalar que el concepto de solicitudes divisionales está ligado al principio de “unidad inventiva”, un requisito administrativo diferente a los requisitos sustanciales (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) mediante el cual se le exige al solicitante tener un solo concepto inventivo frente a una o un grupo de invenciones que son objeto de estudio en el trámite de una patente. La falta de unidad inventiva, por lo tanto, puede conducir a diferentes invenciones o partes de una misma que no contienen un mismo concepto inventivo. Por esa razón, el solicitante o la oficina de patentes pueden solicitar la división de la patente, i.e. hacer una solicitud divisional.

En ese sentido, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial hizo una de las primeras menciones respecto de las solicitudes divisionales y la unidad inventiva. El artículo 4.g.1 del mencionado tratado señala que si durante el examen se revela que la solicitud de patente es “compleja”,

17 Proceso 070-IP-2009; Proceso 027-IP-2010; Proceso 20-IP-2016.

se le da la oportunidad al solicitante de dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales.

De igual manera, el artículo 4.g.2 del Convenio de París establece que, por iniciativa propia, el solicitante podrá dividir la solicitud. Existen dos aspectos relevantes del artículo 4.g, los cuales se deben recalcar: el concepto de solicitud de patente compleja y las dos clases de solicitudes divisionales, i.e., solicitud divisional surgida durante el examen de la patente y solicitud divisional requerida por el solicitante. En primer lugar, de acuerdo con la guía para la implementación del Convenio de París, el concepto de solicitud de patente compleja no solamente se limita a la falta de unidad inventiva, sino también a otras razones, como puede ser una combinación indebida de reivindicaciones para la fabricación y uso de la misma invención. En segundo lugar, la solicitud de patentes divisionales puede surgir a petición del examinador de una patente (art. 4.g.1) y por iniciativa del solicitante. Mientras la primera normalmente está relacionada con la falta de unidad inventiva, la segunda puede ser por motivos diferentes, inclusive si no se solicita prioridad en las invenciones¹⁸.

Adicional al concepto sustancial de unidad inventiva, la razón por la cual la solicitud de patentes divisionales resulta importante es porque permite que el solicitante conserve la fecha de prioridad de la solicitud madre para las solicitudes divisionales con el fin de proteger la novedad y el nivel inventivo de dichas solicitudes frente a competidores en el mercado.

Aunque la ley otorga al solicitante la facultad de decidir si divide o no su solicitud en cualquier momento del trámite, esta prerrogativa puede facilitar la dilatación tanto del trámite como la posterior decisión de la solicitud¹⁹. En particular, porque la división crea en la oficina de patentes la obligación de evaluar dos o más solicitudes, en vez de una sola. Esto implica, particularmente en oficinas de patentes con un alto número de solicitudes, un retraso en el trámite de las solicitudes, y a su vez, que un solicitante que busque dilatar el trámite de una patente pueda afectar la entrada de productos y procesos al mercado de su competencia mediante una o más solicitudes en trámite, sin que exista un derecho exclusivo otorgado.

18 Para más información cfr. GHC Bodenhausen. *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1967.

19 Por ejemplo, cfr. artículos 36 de la Decisión 486 y 76 del Convenio de Patente Europeo.

Aún más, si el solicitante anticipa que sus invenciones no llegan a reunir los requisitos sustanciales de patentabilidad, resulta ventajoso dilatar el trámite mismo con el fin de mantener las prerrogativas que le otorga la ley a quien encuentra su invención pendiente de decisión final. Por ejemplo, en el año 2009 la Comisión Europea determinó que el uso de patentes divisionales con este fin es una práctica recurrente en determinados sectores como la industria farmacéutica²⁰. En efecto, la Comisión encontró que empresas titulares de patentes sobre medicamentos buscaban dividir solicitudes, las cuales tenían poca probabilidad de resultar en una patente, con el único fin de generar incertidumbre entre los competidores, y de esa manera retrasar la entrada de medicamentos genéricos. Estos últimos ingresan al mercado cuando no existe el derecho exclusivo sobre un medicamento otorgado por una patente o por una solicitud²¹.

Al respecto, en Italia se logró determinar que la empresa Pfizer empleó solicitudes divisionales dentro de una estrategia legal compleja con el fin de evitar la entrada de competidores en el mercado. A manera de resumen, Pfizer era titular de una patente sobre diferentes principios activos de Prostaglandina, incluido el Latanoprost (Xalatan), el cual servía para el tratamiento del glaucoma. Sobre la base de esa patente, Pfizer presentó y obtuvo Certificados de Protección Suplementarios (CPS) y extensiones pediátricas. Los primeros son mecanismos de compensación por los retrasos que surgen en el trámite de solicitud de una patente sobre una invención, y para el caso de las invenciones farmacéuticas el retraso de la autoridad sanitaria en el trámite de la autorización para su comercialización, la cual puede llevar a una protección exclusiva de hasta por cinco años más allá de la caducidad de la patente; el segundo mecanismo son las extensiones pediátricas, las cuales otorgan hasta seis meses de exclusividad una vez caducada la patente en el mercado a quienes investiguen y desarrollen principios activos, inclusive existentes, para el tratamiento de enfermedades de menores de edad.

La estrategia legal comprendía el uso combinado de solicitudes divisionales, CPS y extensiones pediátricas en Italia. Es decir, Pfizer dividió la soli-

20 European Commission. "Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report", 2009, disponible en [http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf], consultada el 7 de septiembre de 2017.

21 *Ibid.*, p. 104.

cidad del Xalatan en varias solicitudes divisionales y, sobre la base de una de ellas solicitó CPS y la extensión pediátrica correspondiente en Italia. De esa manera, la empresa buscó impedir que medicamentos genéricos del Xalatan entrarán al mercado, pues no sólo dividió la solicitud de patente inicial de dicho medicamento, sino que buscaba extender la protección de las solicitudes divisionales a través de los mecanismos de compensación como el CPS y la extensión pediátrica²². En este caso, el Consejo de Estado de Italia ratificó una sanción impuesta por la autoridad de la competencia italiana de más de EUR 10 millones al encontrar que, a pesar de que Pfizer estaba haciendo un uso legal de dichos mecanismos, estaba impidiendo de manera injustificada la entrada de competidores al mercado²³. Por lo tanto, aunque el trámite de solicitudes divisionales a primera vista no debería tener incidencia alguna en el funcionamiento del mercado al ser un acto completamente legal, su abuso puede generar distorsiones en el mercado.

Esta situación ha llamado la atención de organizaciones como la OMPI, la cual señala que frente al número acelerado de solicitudes de patentes (*pending patents*) a nivel mundial, dentro de las que se encuentran las divisionales, se han generado prácticas procesales que de manera injustificada impiden la entrada al mercado de diferentes productos y procesos²⁴.

De igual manera, la OECD ha señalado el grave riesgo de las solicitudes divisionales para el derecho de la competencia, especialmente porque una importante parte de dicho trámite se mantiene oculto al público, incluyendo a los competidores. Por ejemplo, el artículo 40 de la Decisión 486 señala que el trámite de solicitud de patente tendrá el carácter de público y que podrá ser consultada una vez transcurridos dieciocho meses a partir de la presentación de la solicitud²⁵.

22 EU Commission and EU Parliament. “Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009–2017)”, 2019, disponible en [http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_en.pdf], consultada el 22 de mayo de 2019.

23 Judgment of the Consiglio di Stato of 12 February 2014.

24 WIPO. “World Intellectual Property Indicators 2017”, WIPO, 2017, disponible en [<https://creativecommons.org/>], consultada el 10 de abril de 2019.

25 El solicitante puede pedir a la oficina de patentes que la solicitud se publique en cualquier momento. El artículo 93 del Convenio de Patentes Europea establece una regulación similar a la Decisión 486.

De acuerdo con la OECD, el tiempo entre la presentación de una solicitud y su publicación, convierte las solicitudes divisionales en herramientas anti-competitivas para empresas que desean adelantar prácticas restrictivas de la competencia²⁶. Según esta organización internacional, de la cual Colombia hace parte, el carácter reservado de una solicitud de patente puede llevar a que una empresa modifique el alcance de una solicitud madre por medio de solicitudes divisionales con el fin de describir, e incluir dentro de las reivindicaciones, un nuevo producto de una compañía rival, la cual no tiene acceso a la información de la solicitud por su carácter reservado, asegurando así que el rival incurra en infracción.

Frente a semejante panorama, las oficinas de patentes alrededor del mundo han buscado limitar el alcance de las solicitudes divisionales y el número de estas que se pueda desprender de la solicitud original. Por ejemplo, la Oficina de Patentes Europea ha establecido una regla sustancial y una procesal con el fin de crear límites a las solicitudes divisionales. Respecto a los aspectos sustanciales, y al interpretar las normas procesales del Convenio de Patentes Europea, dicha Oficina ha señalado que las solicitudes divisionales solo pueden ser presentadas sobre aquellos elementos que “no excedan del contenido de la solicitud anterior [solicitud madre]”. Es decir, limita el alcance de la solicitud divisional al alcance de la primera solicitud. Con respecto a los aspectos procesales, el Reglamento de Ejecución de la Oficina de Patentes Europea²⁷ establece requerimientos procesales esenciales para las solicitudes divisionales. En particular, la Regla 36 de la mencionada norma señala que sólo se puede solicitar una divisional si la solicitud madre se encuentra en trámite²⁸. Además, la misma regla establece un régimen de tasas dependiendo del número de solicitudes divisionales que se van generando durante el trámite de una solicitud; es decir, un régimen tarifario diferenciado que aumenta a medida que el número de solicitudes divisionales se incrementa²⁹.

26 OECD. “Competition, Patents and Innovation II”, 2009.

27 Estas son las guías para los examinadores de la oficina de patentes las cuales son construidas a la luz del Convenio de Patentes Europeo.

28 Decision of the Administrative Council of 6 October 2010 amending Rules 36 of the Implementing Regulations to the EPC (CA/D 16/10).

29 Notice of the European Patent Office dated 8 January 2014 Concerning European Divisional Applications—amendment of Rules 36, 38 and 135 and Article 2 (1) (Online Publication Date: 01.12.2014).

Sin embargo, el tratamiento de las solicitudes divisionales no es uniforme y sus implicaciones frente al derecho de la competencia difieren entre distintas jurisdicciones. Este es el caso de Estados Unidos, donde se han establecido reglas diferentes a las europeas para el tratamiento de solicitudes divisionales. En particular, por vía judicial se han determinado límites para otorgar los mismos privilegios que puede tener una patente original frente a las patentes divisionales, particularmente en el ajuste del término de vigencia.

El ajuste del término de vigencia de una patente (*Patent Term Adjustment*) es un mecanismo, similar al CPS de Europa, mediante el cual Estados Unidos busca compensar al titular de una patente por los retrasos que puede sufrir el trámite de sus patentes ante la oficina de patentes (USPTO por sus siglas inglés)³⁰.

En el *Patent Term Guarantee Act of 1999* existen dos tipos de retrasos atribuibles a la USPTO sobre los cuales aplica el mecanismo de compensación a favor del solicitante de una patente. El primero es *A delay*, el cual se refiere a los retrasos que genera la USPTO por no tomar ciertas medidas o no notificar en término sus decisiones al solicitante. El segundo es el *B delay*, el cual se refiere al retraso de la USPTO de otorgar una patente en un plazo de tres años a partir de la fecha de presentación efectiva de la solicitud. La ley exige que la USPTO prorrogue la vigencia de una patente por un día por cada día en que la emisión de una patente se retrase.

Aunque el *Patent Term Adjustment* resulta razonable con el fin de proteger compañías que invierten importantes recursos en investigación y desarrollo (I+D), surge la pregunta de si dicho ajuste también cubre todas las solicitudes de patentes en trámite, incluyendo las divisionales. Al respecto, la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, en *Mohsenzadeh vs. Lee*³¹, decidiendo sobre un *A delay*, analizó si la USPTO calculó correctamente los ajustes al periodo de exclusividad para dos patentes que se emitieron como resultado de solicitudes

30 La USPTO ha experimentado considerables retrasos a la hora de decidir solicitudes de patentes relacionadas con invenciones biotecnológicas y farmacéuticas, lo que puede reducir notablemente el término de explotación de la patente. Por ejemplo, el término de exclusividad de una patente regularmente es de veinte años, los cuales cuentan a partir del momento en que se presentó la solicitud inicial, no desde el momento en que se otorga dicha patente; por lo tanto, si una oficina de patentes tarda un tiempo considerable en decidir, es un tiempo que el titular de la patente pierde para ejercer su derecho exclusivo; cfr. *Patent Term Guarantee Act of 1999* Pub. L. 106-113.

31 *Mohsenzadeh vs. Lee*, 790 F 3d 1377.

divisionales. En este caso la Corte señaló que la compensación que se le otorga a los titulares de patentes por retrasos en el trámite sólo aplica para la primera solicitud, a pesar de que las solicitudes divisionales se benefician de la fecha de prioridad de la primera solicitud o solicitud madre. De haber permitido que se otorgaran períodos de compensación sobre solicitudes divisionales, se hubiese creado un incentivo perverso a solicitantes de patentes para buscar prolongar el trámite con terribles consecuencias para el derecho de la competencia.

Finalmente, es importante ver las decisiones que ha tomado la oficina de patentes de Colombia, la SIC, con el fin de impedir que las solicitudes divisionales lleven a retrasos considerables en el trámite de patentes, situación que puede afectar considerablemente el funcionamiento del mercado. En efecto, mediante la Resolución 59669 de 2020, la SIC estableció una serie de lineamientos con los cuales busca crear límites al uso de solicitudes divisionales³². En particular, la directiva de la SIC busca restringir el contenido y alcance de las solicitudes divisionales respecto de la primera solicitud. En ese orden de ideas, la SIC ha señalado como regla principal que sólo puede existir división de la solicitud principal, es decir, no se pueden fraccionar las solicitudes divisionales. De igual manera, la resolución señala que la solicitud divisional no puede reivindicar la materia que se reclama en la solicitud “madre” ni en otras solicitudes divisionales. De esa forma se busca impedir que, de forma arbitraria y desleal, los competidores busquen afectar la novedad y el nivel inventivo de las solicitudes de otras compañías que devengan con posterioridad al trámite de la solicitud madre del competidor.

Como se ha observado, frente a los retos creados por el retraso en la toma de decisiones para la obtención de una patente, incluyendo las solicitudes divisionales para el derecho de la competencia, las oficinas de patentes alrededor del mundo han creado importantes reglas que buscan limitar el alcance sustancial de las solicitudes divisionales frente a las solicitudes madres, como es el caso de la oficina de patentes europea y la SIC, y limitar los beneficios compensatorios a solicitudes divisionales que se otorgan por retrasos imputables a la Administración, como es el caso de Estados Unidos. La siguiente sección da un salto en el ciclo de vida de las patentes y sus efectos en la competencia

32 Resolución 59669 de 2020 “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo primero del título x de la Circular Única”.

al analizar cómo, en vigencia de una patente, los titulares de patentes ejercen sus prerrogativas con el objetivo de afectar de manera desleal el mercado.

II. AFECTACIONES A LA COMPETENCIA DURANTE LA VIGENCIA DE UNA PATENTE

Como se anunció en la introducción de este capítulo, gran parte de la literatura ha centrado el análisis de los efectos de las patentes en la competencia en el término de vigencia de una patente, es decir, cuando una patente ha nacido oficialmente a la vida jurídica. En el momento en que una patente ha sido ejercida efectivamente, el titular puede hacer uso de todas las prerrogativas legales que le otorga el derecho concedido. Sin embargo, se han logrado identificar ciertas conductas de los titulares que pueden notoriamente afectar al mercado. En particular se han señalado tres fenómenos que afectan el derecho de la competencia: *Patent Trolls*, *Patent Thickets* y *Patent Pools*.

Las *Patent Trolls*, también conocidas como *Non-Practicing Entities* (NPE) o *Patent Assertion Entities* (PAE), tienen como único objetivo el litigio con el fin de obtener de manera indiscriminada regalías por vía judicial, pues buscan demandar a empresas ante tribunales para exigir el pago de compensaciones. Por otro lado, existen los *Patent Thickets*, los cuales se refieren a la situación en la que hay tantas patentes, cuya propiedad es de diferentes titulares, que se hace demasiado caro o imposible negociar una licencia con cada propietario, creando claras dificultades en el mercado para innovar. Finalmente, este capítulo observa los llamados *Patent Pools*, en donde determinados actores acumulan patentes con el fin de desarrollar una tecnología en particular; aunque esta práctica en principio no se considera contraria a la competencia cuando no se permite que terceras partes empleen esas patentes, puede entenderse como una distorsión al mercado.

A. PATENT TROLLS: UN PROBLEMA DE FALTA DE REQUISITO DE EXPLOTACIÓN

El estudio de los *Patent Trolls* o NPE se ha centrado fundamentalmente en los efectos negativos que crean el uso de patentes. En ese sentido, los NPE se han

convertido en un mecanismo de extorsión judicial³³. Sin embargo, vale la pena hacer un análisis de los orígenes de este fenómeno en Estados Unidos, en donde el problema resulta más notorio. Al respecto, Gugliuzza señala que una de las razones de la aparición de los NPE en Estados Unidos ha sido la falta de un requisito de explotación local en su ley de patentes³⁴.

Históricamente, el requisito de explotación local (*working requirement*) ha sido construido en torno al límite territorial de las patentes. De esa manera, al exigir un requisito de explotación local donde se otorga la patente, se busca que las invenciones reivindicadas se exploten en el lugar donde se concedió. Así, se pretende obligar al titular de la patente a hacer uso de esta en el territorio donde se va a ejercer el derecho exclusivo, permitiendo la diseminación del conocimiento en esa determinada jurisdicción³⁵. Aunque este requisito se ha transformado con el paso de tiempo, al punto de que los países que lo establecen lo consideran cumplido cuando el titular tan solo importa, se ha mantenido el principio de que, si una invención no es explotada localmente, se pueden tomar correctivos, como la emisión de licencias obligatorias³⁶.

Volviendo al punto inicial, se señala que la falta de dicho requisito en Estados Unidos ha facilitado un modelo de negocio que tiene como base fundamental el uso de las NPE. Al no exigirle a los titulares de las patentes la explotación local, incluyendo la importación del producto o la distribución de manera efectiva de la invención en el territorio³⁷, surgen compañías cuyo único objetivo es obtener en papel una gran cantidad de patentes sin que pueda existir un aporte tecnológico importante en el mercado. En el caso de este tipo

33 Al respecto cfr. TIMO FISCHER y JOACHIM HENKEL. “Patent Trolls on Markets for Technology. An Empirical Analysis of NPE’ Patent Acquisitions”, 41 *Research Policy* 1519, 2012; JAMES BESSEN, JENNIFER FORD y MICHAEL J. MEURER. “The Private and Social Costs of Patent Trolls”, 34 *Regulation* 26, 2011; ALEX S. LI. “Accidentally on Target: The MSTG Effects on Non-Practicing Entities’ Litigation and Settlement Strategies”, 28 *Berkeley Tech.*, LJ 483, 2013.

34 PAUL R. GUGLIUZZA. “Patent Trolls and Patent Litigation Reform”, *Law, Intellectual Property Law*, 2017.

35 FRITZ MACHLUP y EDITH PENROSE. “The Patent Controversy in the Nineteenth Century”, 10 *The Journal of Economic History* 1, 1950.

36 En su artículo 60 la Decisión 486 reglamenta dicho requisito. Al respecto cfr. CARLOS AUGUSTO CONDE-GUTIÉRREZ. *Innovación en la industria farmacéutica: una perspectiva desde Colombia*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020.

37 PAUL R. GUGLIUZZA. *Op. cit.*, n. 35, p. 2.

de patentes lo único que se espera es utilizarlas en tribunales para demandar a compañías que legítimamente buscan traer nuevas tecnologías.

Según Gugliuzza, esta ha sido la causa fundamental del alarmante crecimiento de litigios relacionados con las NPE en Estados Unidos desde la década de 1990³⁸, dando origen a distintas formas de NPE. Una de ellas, es el llamado *lottery ticket*, mediante el cual los dueños de NPE buscan cubrir un área significativa de una determinada tecnología, como puede ser un *software* ampliamente usado en un sector específico, con el único fin de esperar que alguien haga uso de dicha tecnología; otro modelo es el conocido *bottom feeder*, mediante el cual se busca obtener rápidamente regalías a través de acuerdos transaccionales de bajo valor; en este modelo se busca llegar a acuerdos por fuera de los tribunales, pues se considera que las patentes no llenan plenamente los requisitos de patentabilidad, haciendo poco viable que se lleven ante las cortes especializadas; el último modelo es la *Patent Aggregation*, en la que los NPE buscan adquirir patentes con el fin de crear portafolios, y posteriormente diseñar estrategias de litigio en torno a dichos portafolios³⁹.

Frente a la negativa a establecer un requisito de explotación local, Estados Unidos ha usado otros mecanismos legales y judiciales con el fin de limitar las NPE. Frente a mecanismos legales, el *Leahy-Smith America Invents Act* adoptó la regla *First to File*, y creó nuevos procedimientos que permiten a cualquier persona impugnar la validez de una patente por medio de un proceso administrativo simplificado ante la USPTO⁴⁰. Respecto de los mecanismos judiciales, diferentes cortes en Estados Unidos han dado aclaraciones importantes en cuanto a los requisitos sustanciales para el otorgamiento de patentes con el fin de evitar que se limite el acceso a tecnologías específicas. Como resultado, se han establecido importantes límites frente a la concesión de patentes en modelos de hacer negocios⁴¹, métodos de diagnóstico⁴², secuencias de ADN⁴³ y software⁴⁴.

38 *Ibíd.*, p. 3.

39 *Ibíd.*, p. 5.

40 Al respecto ERNESTO RENGIFO GARCÍA et al. *Derecho de patentes*, cit., hacen un análisis detallado de las diferentes reformas del *America Invents Act*: cfr. Capítulo 3, n. 14.

41 *Bilski vs. Kappos*, 561 US 593 (2010).

42 *Mayo vs. Prometheus*, 566 US 66 (2012).

43 *Association for Molecular Pathology vs. Myriad Genetics, Inc*, 569 US 576 (2013).

44 *Alice Corp. vs. CLS Bank International*, 573 US 208 (2014).

Finalmente, mediante diferentes fallos la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal establecieron reglas para evitar la temeridad en el uso de patentes, al requerir que los daños que se exijan por causa de una infracción deben estar soportados⁴⁵. Así mismo, se señalaron los pasos necesarios a la hora de reclamar una violación, como la obligación de hacer una reclamación en una determinada jurisdicción, que exista prueba de la titularidad de la patente, que el demandante efectivamente haya violado dicha patente y que el titular haya notificado previamente de la presunta violación al demandante⁴⁶.

Aunque esta discusión parecía ajena a Colombia, frente al elevado número de patentes otorgadas en el país, y a las facultades jurisdiccionales otorgadas a la SIC, se ha empezado a observar la existencia de NPE. Guerrero señala que ya se presentan casos en los que los titulares de patentes han buscado, por medio de demandas o acuerdos transaccionales, cohesionar a empresas con el fin de que realicen pagos de regalías sobre patentes que no se explotan localmente⁴⁷.

Pese a que ello, estos casos no son la regla general, aunque se se puede proveer que en Colombia puede existir un potencial uso de las NPE, especialmente si sigue creciendo el número de patentes otorgadas. Son aspectos que requerirían una mayor aplicación del requisito de explotación local establecido en el artículo 60 de la Decisión 486, y una línea jurisprudencial en la SIC que busque evitar la temeridad en el uso del derecho de exclusividad.

Esto, sin embargo, no impediría que, dentro de las herramientas propias del derecho de la competencia se pudieran encontrar soluciones, como cuando hay abuso de la posición de dominio porque el titular de la patente afecta el mercado. En este caso, la Decisión 486, por ejemplo, permite el uso de licencias obligatorias contra aquellos que emplean de manera abusiva el derecho que les concede las patentes.

45 *Bell Atlantic Corp. vs. Twombly*, 550 US 544 (2007).

46 “*In Re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig.*”, 2012, 1334.

47 MANUEL GUERRERO. “First Patent Troll Ruling in Colombia”, Blog del Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 2014, disponible en [<https://propintel.uexternado.edu.co/en/first-patent-troll-ruling-in-colombia/>], consultada el 15 de julio de 2019.

B. EL PROBLEMA DE COMPETENCIA EN LOS PATENT THICKETS Y PATENT POOLS

A diferencia de los NPE, los *Patent Thickets* y *Patent Pools* no son prácticas que en principio busquen de manera directa afectar a la competencia o diseñar estrategias para extorsionar vía judicial a competidores. Sino que son el resultado tanto de la deficiencia del sistema de patentes en el otorgamiento de estas, como es el caso de los *Patent Thickets*, o acuerdos que buscan mejorar el costo de transacción entre diferentes actores que participan en un mismo mercado, para el caso de los *Patent Pools*.

C. PATENT THICKETS: EL EFECTO NEGATIVO DE PONER EN PRÁCTICA LA TEORÍA DE LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES EN LAS PATENTES

Un componente disputado alrededor del uso exclusivo de patentes es la lógica económica con la que se ha buscado justificar dicho uso. Esto, en razón a que las invenciones que terminan siendo objeto de protección de las patentes provienen de algo que en principio se considera inagotable, como son las ideas. De esa manera, se considera que si no se generan estímulos en forma de derechos de propiedad sobre las invenciones, nadie emplearía las ideas para traer nuevas invenciones en el mercado⁴⁸.

Este aspecto se plantea en la teoría de la tragedia de los comunes del economista Hardin. En particular, el autor hace un esfuerzo metodológico para demostrar la existencia del problema de los bienes comunes o abiertos a todos, el cual se concreta en su propio agotamiento o desperdicio por cuenta de una sobreexplotación o mal uso, donde cada persona busca maximizar su interés personal a partir de los bienes que están disponibles para todos. Lo anterior lo ejemplifica mediante el caso de un parqueadero en Leominster, Massachusetts⁴⁹, donde en la temporada navideña los parquímetros fueron cubiertos con bolsas que decían “No abra hasta después de Navidad. Parqueadero gratuito

48 Para un análisis general de los diferentes fundamentos teóricos sobre innovación, incentivos y patentes cfr. ERNESTO RENGIFO GARCÍA et al. "Introducción", en *Derecho de patentes*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.

49 GARRETT HARDIN. "The Tragedy of the Commons", 162 *Science*, New York, 1968, 1243.

cortesía del alcalde y el consejo de la ciudad”. Para Hardin, este es un claro ejemplo de sobreexplotación pues los “padres de la ciudad” restituyeron un espacio común (presuntamente por beneficios electorales) frente al incremento de una demanda en un espacio que de por sí era ya escaso. Es precisamente la razón por la cual Hardin justifica la existencia de la propiedad sobre bienes a los que todos pueden tener acceso, con el fin de garantizar que quien obtiene una propiedad pueda explotar adecuadamente un bien que solía ser sobreexplotado o subutilizado. Esto ha cobijado ampliamente el sistema de patentes, particularmente en Estados Unidos.

No obstante, para cierto tipo de tecnologías el alto número de patentes ha generado grandes dificultades, pues se crea una situación en la que hay tantos derechos de propiedad, incluyendo diferentes titulares, que se hace demasiado caro o imposible negociar una licencia con cada propietario, lo cual genera claras dificultades para innovar en el mercado, lo que se denomina *Patent Thickets*. Un claro ejemplo de este fenómeno es el patentamiento de secuencias de ADN, utilizadas primordialmente para el diagnóstico de enfermedades hereditarias, como el cáncer de seno o la fibrosis. El patentamiento de ese tipo de material biológico conllevó en su momento un gran debate respecto de si resultaba conveniente la existencia de tantas patentes para impulsar la innovación en el mercado biotecnológico. Por ejemplo, en 2009 se otorgó en Estados Unidos la patente número 50.000 sobre secuencias de ADN⁵⁰.

Frente al alto número de patentamientos, Michael Heller, profesor de Derecho, estructuró una teoría contraria a la de Hardin: *The Tragedy of Anticommons*⁵¹. En su teoría argumentó que, contrario a lo explicado por Hardin, el exceso en el otorgamiento de derechos de propiedad llevaría al otro extremo, pues ya no se fomentaría un uso moderado de los bienes, sino, por el contrario, una desmotivación en su utilización. Para el caso del patentamiento de ADN, Heller y Eisenber encontraron que al tener que lidiar con tan alto número de patentes, los investigadores se enfrentaban a la necesidad de negociar múltiples licencias, lo que implicaba una gran dificultad de innovar⁵². Dichos autores no fueron las

50 ROBERT COOK-DEEGAN y CHRISTOPHER HEANEY. “Patents in Genomics and Human Genetics”, 11 *Annual review of genomics and human genetics*, 2010, 383.

51 MICHAEL HELLER. *The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*, Basic Books City New York, NY, 2008.

52 MICHAEL HELLER y REBECCA EISENBERG. “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research”, 280 *Science*, 1998, 698.

únicas voces que manifestaban la dificultad que implicaba para el mercado biotecnológico el infinito otorgamiento de patentes. Al respecto, instituciones como el Nuffield Council en el Reino Unido, la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y la Comisión de Reforma Legal de Australia hicieron llamados a las autoridades competentes con el fin de limitar el número de patentes otorgadas a secuencias de ADN a fin de asegurar que el mercado de la innovación biotecnológica no se viera afectado por el creciente número de derechos de propiedad y la imposibilidad de negociar multiplicidad de licencias⁵³.

Dichos llamados llegaron a oídos de la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 2013, la cual señaló que a las secuencias de ADN que simplemente fueran identificadas no se les debía otorgar el privilegio del derecho exclusivo, pues se consideraba que estas simplemente eran fenómenos naturales recogidos con técnicas ampliamente conocidas (p. ej., secuenciación de ADN)⁵⁴. Aunque los resultados en la actividad de patentamiento en el mercado de biotecnológicos no han sido tan cambiantes, como lo demuestran diferentes estudios, se ha visto un viraje sobre secuencias de ADN⁵⁵. Esto ha llevado a un aumento de otro tipo de tecnologías, las cuales recogen secuencias de ADN más “elaboradas”, o secuencias totalmente creadas en el laboratorio (e.g. ADNC).

Como se puede observar en el caso de las secuencias de ADN en Estados Unidos, es claro que los *Patent Thickets* crean un desincentivo para el mercado innovador. Una de las formas de solucionar dichos impases ha sido a través de cambios sustanciales en la regulación de patentes, lo que ha llevado a un cambio en la actividad de patentamiento. Sin embargo, otras soluciones para salir de estos impases han conllevado la creación de modelos como los *Patent Pools*.

D. PATENT POOLS: CUANDO LA COLABORACIÓN SE CONVIERTE EN UNA PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA

Un aspecto problemático de buscar limitar por vía judicial o legal los efectos negativos de los *Patent Thickets* es que dichos procesos pueden tomar años

53 JULIA CARBONE et al. “DNA Patents and Diagnostics: Not a Pretty Picture”, 28 *Nature Biotechnology*, 2010, 784.

54 Association for Molecular Pathology vs. Myriad Genetics, Inc, 569 US 576 (2013).

55 MATEO ABOY et al. “Myriad’s Impact on Gene Patents”, 34 *Nature Biotechnology*, 2016, 1110; MATEO ABOY et al. “After Myriad, What Makes a Gene Patent Claim ‘markedly Different’ from Nature?”, 35 *Nature Biotechnology*, 2017, 820.

para materializarse. Por ejemplo, en el caso de la biotecnología, tomó más de treinta años para que se limitara el alcance de las patentes en secuencias aisladas de ADN. Por lo tanto, diferentes actores en industrias específicas buscan crear modelos colaborativos con el fin de sobrepasar el problema del exceso de patentes. En particular, se han establecido modelos colaborativos en la forma de *Patent Pools*, donde se agrupa una importante cantidad de patentes en una industria específica para que miembros o no miembros puedan acceder a ese *Pool* sin necesidad de hacer un licenciamiento múltiple con diferentes titulares. Dicha colaboración ha representado importantes beneficios económicos. Por ejemplo, para principios de este siglo en Estados Unidos se estimó que las ventas de dispositivos basados total o parcialmente en patentes agrupadas eran de al menos USD 100.000 millones⁵⁶.

Sin embargo, las afectaciones de los *Patent Pools* para el derecho de la competencia son tan antiguos como la misma creación del mecanismo. En el siglo XIX fue evidente el auge de los *Patent Pools* en diferentes sectores de Estados Unidos, que incluían desde la construcción de gradas hasta la nascente industria de la telefonía. En ese entonces el auge se dio con un profundo espíritu de proteger las prerrogativas de los titulares de patentes, permitiéndoles crear *Patent Pools* donde podían fijar precios a su arbitrio y establecer condiciones contractuales en extremo favorables. Esto se vio particularmente reflejado en *Bement vs. National Harrow Co.*, en donde la Corte Suprema señaló:

[L]a regla general es la libertad absoluta en el uso o venta de derechos en virtud de las leyes de patentes de los Estados Unidos. El objeto mismo de estas leyes es el monopolio, y la regla es, con pocas excepciones, que cualquier condición que no sea en su propia naturaleza ilegal con respecto a este tipo de propiedad, impuesta por el titular de la patente y acordada por el licenciataria para el derecho a fabricar o utilizar o vender el artículo será confirmada por los tribunales. El hecho de que las condiciones de los contratos mantengan el monopolio o fijen los precios no los hace ilegales⁵⁷ (trad. propia).

56 JOSH LERNER. “Collaboration in Intellectual Property: An Overview”, *WIPO Magazine*, 2012.

57 *Bement vs. National Harrow Co* (186 US 70) ; cfr. También, KATARZYNA CZAPRACKA. *Intellectual Property and the Limits of Antitrust: A Comparative Study of US and EU Approaches*, Edward Elgar, 2009.

Frente a este panorama, la OMPI indicó que, aunque los *Patent Pools* son una importante herramienta de colaboración, existen preocupaciones frente a los efectos negativos que puede tener este tipo de práctica para la competencia⁵⁸. Por ejemplo, la OMPI encuentra que las prohibiciones a miembros del *pool* de licenciar a terceros, constituye una conducta contraria a la competencia. De igual manera, se considera como una conducta anticompetitiva el uso de cláusulas *Grant Back*, las cuales consisten en obligar a los miembros del *Patent Pool* a compartir cualquier tecnología que haya sido mejorada sin que exista una obligación de los otros integrantes del *pool* de pagar regalías. Finalmente, la OMPI ha indicado como otro riesgo el uso de los *Patent Pools* para hacer colusiones sobre regalías, uso de información sensible, estrategias de mercado e información relacionada con Investigación y Desarrollo (I+D)⁵⁹.

No obstante, recientemente se han creado importantes lineamientos con el fin de evitar que los *Patent Pools* se conviertan en prácticas anticompetitivas. En particular, se ha buscado, a través de diferentes guías de autoridades administrativas y judiciales, crear licenciamientos estandarizados, los cuales deben ser considerados justos, razonables y no discriminatorios (FRAND por sus siglas en inglés). Aunque la definición de aspectos como razonables y su alcance siguen siendo objeto de discusión, la estandarización de licenciamiento aparece como un mecanismo que pueden evitar los efectos negativos de los *Patent Pools*⁶⁰.

Así mismo, existen instrumentos legales que pueden ayudar a resolver las prácticas anticompetitivas que surjan de los *Patent Pools*. Por ejemplo, en el caso de Colombia el Decreto 2153 de 1992 (modificado por la Ley 590 de 2000) establece en su artículo 14 una serie de conductas que buscan evitar las colusiones entre competidores que tengan “como efecto” impedir a terceros el acceso al mercado. Igualmente, la Decisión 291 de 1990, sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de la Comunidad Andina, señala la prohibición de adelantar el registro de contratos de transferencia de tecnología para cláusulas *Grant Back*.

58 WIPO. “Patent Pools and Antitrust—A Comparative Analysis”, 2014, disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf].

59 *Ibíd.*, p. 11.

60 *Ídem.*

III. ACUERDOS PARA EVITAR EL FIN DE LA VIDA DE UNA PATENTE

Hacia el final de la vida de una patente los titulares buscan evitar que el derecho de exclusiva caduque. Aunque no se puede extender la vida de una patente por medio de un negocio jurídico, pues el derecho de exclusividad solo lo define la ley y lo otorga la autoridad administrativa, existen mecanismos contractuales con los cuales se busca evitar que competidores entren al mercado. En ese sentido, pueden existir acuerdos entre el titular de una patente que está a punto de caducar o ya haya caducado, y su competidor, en los que el primero se compromete a pagarle, en forma de compensación, al competidor con el único fin de que este no entre al mercado. Esto es conocido como *Patent-Settlements Agreements*, los cuales ayudan a mantener *de facto* la exclusividad con el fin de evitar que las invenciones entren al dominio público.

Esta situación beneficia tanto a la compañía dueña de las patentes, que puede mantener los precios altos de su producto, y a la competencia, que recibe una compensación por no ingresar al mercado. En contraste, estos acuerdos afectan a los consumidores, inclusive en áreas tan sensibles como la salud.

Por esa razón, este tipo de acuerdos en sectores tan sensibles como el farmacéutico resultan problemáticos para el derecho de la competencia. En especial, la Comisión Europea ha señalado que dichos acuerdos retrasan la entrada al mercado de medicamentos más baratos, en detrimento de los pacientes y los contribuyentes que financian los sistemas de salud. Con el fin de evitar el uso abusivo de dichos mecanismos, organizaciones como la Comisión Europea han iniciado procesos de monitoreo con el fin de crear alertas tempranas y de esa manera evitar que se afecte el mercado⁶¹.

En una serie de casos judiciales recientes en Estados Unidos y Europa se ha puesto en el centro de la discusión cómo este tipo de acuerdos afectan la competencia en el mercado farmacéutico. En tres casos recientes el Tribunal de Justicia Europeo ha encontrado que la celebración de contratos que busquen retrasar la entrada de genéricos al mercado por medio de acuerdos financieros, o arreglos extrajudiciales que intenten detener procesos judiciales

61 EU Commission and EU Parliament. “Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009–2017)”, 2019, disponible en [http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_en.pdf], consultada el 22 de mayo de 2019.

sobre la validez de una patente (de producto o proceso) farmacéutica pueden ir en contra de las normas de la competencia de la Unión Europea por considerarse que son prácticas concertadas entre competidores potenciales, i.e., compañías innovadoras y genéricas⁶². Inclusive, el tribunal ha señalado que este tipo de prácticas concertadas entre competidores, cuya prerrogativa parte del ejercicio de una patente, puede conllevar el abuso de la posición de dominio que otorga el derecho de exclusiva cuando la celebración de dichos acuerdos con empresas genéricas “tenga la capacidad de restringir la competencia y, en particular, de producir efectos de expulsión del mercado”⁶³. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha determinado que los acuerdos que buscan terminar procesos judiciales sobre los cuales se define la validez de una patente farmacéutica pueden ser evaluados para determinar si afectan a la competencia⁶⁴. La Corte encuentra, entre otras razones, que el deseo de promover la resolución de conflictos entre las partes frente a un proceso judicial no debe servir de excusa para afectar a los consumidores e, inclusive, la posibilidad que tengan los jueces de entrar a determinar en detalle la validez de una patente.

CONCLUSIONES

En el transcurso de este capítulo se ha entregado un análisis diferenciado de las diversas prácticas anticompetitivas que pueden surgir dentro del ciclo de vida de una patente, con el fin de proporcionar un acercamiento diferente a la relación entre el derecho de la competencia y las patentes.

Como se demostró, dependiendo de la etapa del ciclo de vida de una patente, pueden surgir diferentes mecanismos que afecten notoriamente la competencia. De esa manera, se estudió cómo jurisdicciones comparadas han buscado contrarrestar dichos fenómenos con el fin de mantener un adecuado balance entre el derecho de exclusividad que otorga una patente y el derecho de competencia.

62 T 472/13 Lundebeck A/S and others *vs.* Commission; T-691/14 Servier and Others *vs.* Commission; C-307/18 Generics (UK) Ltd. and others *vs.* Competition and Markets Authority (UK).

63 C-307/18 párrafo 172.

64 Federal Trade Commission *vs.* Actavis Inc 570 U.S. 136 Supreme Court, 2013, Case Description.

En particular, el estudio comparado muestra claros problemas para el derecho de la competencia en la vigencia de la patente (*Patent Trolls*, *Patent Thickets* y *Patent Pools*) y hacia el final de la vida de una patente (*Patent Settlement Agreements*), con poca observancia al *Pending Patent Backlog*, pues en este último, los remedios han surgido en su mayoría mediante mecanismos procesales. Esto plantea la necesidad de crear un análisis alternativo en el derecho de la competencia que pueda estudiar de manera detallada cada etapa en la vida de una patente.

BIBLIOGRAFÍA

- ABOY, M. et al. “Myriad’s Impact on Gene Patents”, 34 *Nature biotechnology*, 2016, 1119.
- ABOY, M. et al. “After Myriad, what makes a gene patent claim ‘markedly different’ from nature?”, 35 *Nature biotechnology*, 2017, 820.
- CARBONE, J. et al. “DNA Patents and Diagnostics: Not a Pretty Picture”, 28 *Nature Biotechnology*, 2010, 784.
- COOK-DEEGAN, R. y C. HEANEY. “Patents in Genomics and Human Genetics”, 11 *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 2010, 383.
- CZAPRACKA, K. *Intellectual Property and the Limits of Antitrust: A Comparative Study of US and EU Approaches*, Edward Elgar, 2009.
- EU COMMISSION AND EU PARLIAMENT. “Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2009–2017)”, 2019, disponible en [http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/report_en.pdf], consultada el 22 de mayo de 2019.
- HARDIN, G. “The Tragedy of the Commons”, 162 *Science*, New York, 1968, 1243.
- HELLER, M. *The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives*, 2008.
- HELLER, M. A. y R. EISENBERG. “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research”, 280 *Science*, 1998, 698.
- LERNER, J. “Collaboration in Intellectual Property: An Overview”, *WIPO Magazine*, 2012.
- RENGIFO GARCÍA, E. et al. *Derecho de Patentes*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016.

WIPO. "Patent Pools and Antitrust-A Comparative Analysis", 2014, disponible en [https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf].

Association for Molecular Pathology *vs.* Myriad Genetics, Inc, 569 US 576 (2013).

Bement *vs.* National Harrow Co (186 US 70).

Alice Corp. *vs.* CLS Bank International, 573 US 208 (2014).

Bell Atlantic Corp. *vs.* Twombly, 550 US 544 (2007).

Bement *vs.* National Harrow Co (186 US 70).

Bilski *vs.* Kappos, 561 US 593 (2010).

Edward Darcy Esquire *vs.* Thomas Allin of London Haberdasher (1602) 74 ER 1131.

Judgment of the Consiglio di Stato of 12 February 2014.

Mayo *vs.* Prometheus, 566 US 66 (2012).

Mohsenzadeh *vs.* Lee, 790 F 3d 1377.

Proceso 027-IP-2010.

Proceso 070-IP-2009.

Proceso 20-IP-2016.

T-201/04 Microsoft Corp. *vs.* Comisión de las Comunidades Europeas.

T 472/13 Lundbeck A/S and others *vs.* Commission.

T-691/14 Servier and Others *vs.* Commission.

C-307/18 Generics (UK) Ltd and others *vs.* Competition and Markets Authority (UK).

United States of America, Appellee *vs.* Microsoft Corporation, Appellant, 253 F3d 34 (DC Cir 2001).

Federal Trade Commission *vs.* Actavis Inc 570 U.S. 136 Supreme Court (2013) Case Description

Resolución 59669 de 2020 Por la Cual se Adiciona y Se Modifica unos Numerales en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

◆ El Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Max Planck para la Innovación y Competencia se complacen en presentar a consideración de los investigadores y del público en general el libro *Los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia*, cuyo propósito principal es socializar los trabajos de investigación realizados en el campo de la propiedad intelectual, ampliar su entendimiento y propiciar el debate respecto del conflicto o la complementariedad con los diversos aspectos que se conjugan en el mercado para proporcionar bienestar al consumidor.

◆ El libro se divide en cinco secciones a través de las cuales se examinan el poder del mercado como concepto central del derecho de competencia relacionado con los derechos de autor; el sistema de patentes, su concesión en el campo de las nuevas tecnologías y el posible uso de acciones anti-competitivas; la estrecha relación entre la biotecnología y la agricultura, específicamente en el mercado de semillas; las prácticas colusorias y unilaterales referidas a los diseños industriales, y la posible posición de dominio de los signos distintivos cuando son clasificados como notorios o renombrados. Además, se presenta un análisis comparativo entre las legislaciones de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente la colombiana, las de la Unión Europea y la de Estados Unidos relacionadas con los derechos de libre competencia y propiedad intelectual.

◆ Para el Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia esta publicación va en línea con uno de sus propósitos cual es el de su internacionalización y presencia más allá del ámbito local, como un estímulo más para que los profesores investigadores perseveren en sus trabajos y palpén el gusto que genera la satisfacción del deber cumplido: “*Res severa verum gaudium*”.

