

**EL ABUSO DEL DERECHO COMO LÍMITE  
AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE  
PATENTE. UN ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN  
A LAS REGALÍAS DE ALCANCE COMO  
FORMA DE EXPLOTACIÓN CONTRACTUAL  
DE LAS PATENTES SOBRE HERRAMIENTAS  
DE INVESTIGACIÓN EN EL ORDENAMIENTO  
JURÍDICO COLOMBIANO**

---

---

NICOLÁS CASTILLO LÓPEZ\*

RESUMEN

El abuso del derecho como hecho generador de la responsabilidad civil ha sido una institución de amplio desarrollo en Colombia. No obstante, su aplicación en situaciones de abuso de derechos de propiedad intelectual ha sido escasa. Este escrito aborda la aplicación de esta clásica figura jurídica en el derecho de patentes, proponiendo como caso específico su aplicación respecto a las regalías de alcance como forma de explotación contractual de las patentes sobre herramientas de investigación.

*Palabras clave:* abuso del derecho; propiedad intelectual; patentes; herramientas de investigación; regalías de alcance; responsabilidad civil extracontractual; armonización.

\* Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho comercial de la Universidad de los Andes. Contacto: nicolas.castillo3@uexternado.edu.co. Fecha de recepción: 6 de julio de 2022. Fecha de aceptación: 19 de octubre 2022. Para citar el artículo: Castillo López, Nicolás. “El abuso del derecho como límite al ejercicio de los derechos de patente. Un análisis de su aplicación a las regalías de alcance como forma de explotación contractual de las patentes sobre herramientas de investigación en el ordenamiento jurídico colombiano”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 34, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2022, pp. 137-162. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n34.06>

ABUSE OF RIGHTS OR LAW AS A LIMIT TO PATENT RIGHTS. AN ANALYSIS OF REACH-THROUGH ROYALTIES AS A FORM OF CONTRACTUAL EXPLOITATION OF RESEARCH-TOOLS PATENTS UNDER COLOMBIAN LAW

ABSTRACT

The abuse of rights or law as a cause of liability is a widely developed legal doctrine in Colombia. However, its application concerning the abuse of intellectual property rights has been scarce. This article deals with the application of that legal doctrine in Patents Law, proposing as a specific case for its application the reach-through royalties and in respect of contractual exploitation of research-tools patents.

*Keywords:* Abuse of Rights; Intellectual Property; Patents; Research-Tools; Reach-Through Royalties; Non-Contractual Liability; Harmonization.

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ SON LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN?

El tema del este escrito radica en un tipo de invención: las herramientas de investigación. Este término carece de consenso sobre su alcance específico, pues ni la doctrina ni las autoridades de patentes tienen una concepción unívoca respecto a lo que debe entenderse por herramienta de investigación<sup>1</sup>. En virtud de tal problema, se optó por una definición de tipo funcional de cara a circunscribir el objeto de estudio y facilitar el análisis de esta figura.

Así las cosas, se puede definir a las herramientas de investigación como toda invención con aptitud de ser utilizada en actividades de investigación y, por tal razón, de servir de instrumento para la consecución de posteriores invenciones. De esta definición es importante destacar que tanto su aptitud de investigación, como el hecho de que permita el descubrimiento de nuevas invenciones son elementos clave de esta<sup>2</sup>.

1 EE. UU. Patent and Trademark Office. *Manual of Patent Examining Procedure –MPEP–*, 9<sup>th</sup> edition, 2020. *Chapter 2100 Section 2107. Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement [R-11.2013]*. Al referirse al concepto de herramientas de investigación, la autoridad indicó que “labels such as ‘research tool’, ‘intermediate’, or ‘for research purposes’ are not helpful in determining if an applicant has identified a specific and substantial utility”. Disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>

2 En este orden de ideas, como ejemplos de este tipo de invenciones en el ámbito biotecnológico se pueden encontrar: secuencias genéticas, métodos de secuenciación, proteínas, anticuerpos, bacterias y células modificadas genéticamente, métodos de modificación genética y mapeo de compuestos, entre otros. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos incluye en el concepto de herramienta de investigación a: “líneas celulares, anticuerpos monoclonales, reactivos, modelos animales, factores de crecimiento, librerías químicas, medicamentos candidatos, herramientas de clonación”, etc. Estados

Es apreciable que en el campo biotecnológico las invenciones en general suelen ser herramientas de investigación. Esto se debe a que en este campo el descubrimiento de, por ejemplo, una determinada proteína permite que esta sea utilizada en investigaciones posteriores para que, alterando la activación o inhibición de esta en un organismo, se puedan crear tratamientos para diversos tipos de enfermedades que la involucran. Dicho de otra forma, las invenciones en esta área suelen tener dos características de manera simultánea: pueden ser consideradas como productos finales y al mismo tiempo servir de herramientas de investigación para la obtención de otros productos<sup>3</sup>.

En suma, para los efectos del presente estudio, las herramientas de investigación se conciben como toda invención con aptitud de utilización en investigación que permita ser vehículo de posteriores invenciones.

### ¿QUÉ SON LAS REGALÍAS DE ALCANCE?

El hecho de que las herramientas de investigación sean un instrumento para el desarrollo de posteriores invenciones supone realizar algunas consideraciones desde la perspectiva de la investigación y desarrollo (I+D). Así, es posible ubicarse en un río como analogía del largo recorrido que supone la I+D. Este río desembocará en el descubrimiento de un medicamento exitoso que permitirá ganancias por miles de millones de dólares. Sin embargo, antes de llegar a dicho océano, la persona que decida recorrerlo deberá sortear la gran variedad de dificultades, costos y riesgos que supone la incursión en las aguas de dicho afluente.

En el recorrido, las herramientas de investigación son insumos fundamentales para lograr llegar al final, no obstante, dichas herramientas no suelen ser gratuitas, a la vez que están patentadas. Esto se debe a que aguas arriba los titulares

Unidos de América. National Institute of Health. *Reporte de los institutos de salud nacionales, Grupo de Investigación en Herramientas de investigación*, 1998. Traducción no oficial del siguiente texto: "cell lines, monoclonal antibodies, reagents, animal models, growth factors, chemistry libraries, drugs and drugs targets, clones and cloning tools".

3 La anterior situación debe ser observada con un ejemplo. Al suponer que en un laboratorio un grupo de científicos logra descubrir una molécula recombinante que expresa un receptor en la superficie de una célula eucariota, este grupo no solamente descubrió dicha molécula, sino que, a su vez, identificó que cuando es expuesta a determinado compuesto genera en la célula un aumento en la producción de otras sustancias, permitiendo así una reducción en la inflamación de los tejidos musculares. Los inventores, deseados de extraer provecho económico a una invención que pudo tomarles años de investigación, logran patentar dicha molécula recombinante. Años más tarde, otro grupo de inventores que hacen parte de una compañía farmacéutica que había adquirido por vía de licencia la molécula en cuestión, logra descubrir que con la exposición a otro compuesto esta provoca otra reacción celular, con eventuales y nuevas aplicaciones terapéuticas. En el ejemplo, es posible constatar que la molécula del primer grupo de inventores tiene la característica de ser un producto final que hará parte del tratamiento para reducción de la inflamación de tejidos musculares, pero será además una herramienta de investigación con el objetivo de obtener otro tipo de medicamentos a través de las propiedades aún desconocidas de dicha invención. Lo anterior sucede con gran variedad de invenciones biotecnológicas, sea esta una secuencia genética, un método de edición del mismo tipo o cualquiera de los mencionados en párrafos anteriores.

de herramientas de investigación buscan sacar el mayor provecho posible de sus invenciones. De esta manera, en el segmento inicial de la I+D, los titulares sobre herramientas de investigación están incentivados a buscar un mayor control sobre los desarrollos aguas abajo. Esto último por cuanto es en el mar donde desemboca el mencionado río el lugar con la mayor cantidad de dinero, siendo ahí donde se encuentran los medicamentos exitosos. Así las cosas, son dos las vías comúnmente utilizadas por los titulares de patentes sobre herramientas de investigación para ganar dicho control aguas abajo, (i) las reivindicaciones de alcance o *reach-through claims* y (ii) las regalías de alcance o *reach-through royalties*<sup>4</sup>.

Las reivindicaciones de alcance pueden ser definidas como una forma de solicitud de los derechos de patente, en virtud de la cual la redacción de las reivindicaciones busca alcanzar invenciones no descubiertas por el solicitante<sup>5</sup>. Se suelen utilizar fórmulas de redacción atadas a una función específica para así reivindicar todo lo que satisfaga dicha función<sup>6</sup>. En estos casos es usual que el solicitante no haya descubierto el mencionado compuesto, o quizás solo uno, pero por medio de esta reivindicación se le estaría otorgando un derecho de patente sobre cualquier compuesto, descubierto o aún por descubrir, que “logre” dicha función<sup>7</sup>.

Por otro lado, los titulares de herramientas de investigación emplean las denominadas regalías de alcance con el objetivo de lograr el mayor provecho económico de la utilización de su herramienta. Estas regalías pueden definirse como un tipo especial de rentas calculadas sobre las ventas totales de un producto final, como lo podría ser un medicamento exitoso que no necesariamente incorpora la invención licenciada. De esta manera subyace el interrogante de si estas constituyen una expansión física o temporal del derecho de patente a través de la vía contractual y, por tanto, si estas resultan legítimas. Sobre estas últimas, las regalías de alcance, se enfoca el objeto del presente escrito.

4 Kunin, Stephen; Nagumo, Mark; Stanton, Brian; Therkorn, Linda y Walsh, Stephen. “Reach-through claims in the age of biotechnology”. *The American University Law Review*, vol. 51, 2002, pp. 610-616.

5 Resulta pertinente aclarar que aunque la normativa no establece alguna restricción para la utilización de este tipo de reivindicaciones, en la realidad práctica de la oficina colombiana de patentes se promueve el uso de una definición de tipo estructural junto con la utilización de características funcionales, de conformidad con la “Guía para Examen de Solicitud Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio”, 2012. “Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos. Por ejemplo: lo subrayado son características funcionales”.

6 Por ejemplo, cuando se reivindica un compuesto en la forma que “logre” inhibir los niveles de determinado compuesto en el cuerpo humano. Lo anterior es problemático, por cuanto acapara del dominio público gran cantidad de invenciones y supone un control del titular de la herramienta de las invenciones aguas abajo. Con este hecho se están otorgando derechos de exclusividad de manera amplia, situación que de manera clara genera un desequilibrio en el sistema de patentes y en el quid pro quo que lo caracteriza. Lo anterior dado que el Estado está otorgando un derecho amplísimo por un nivel de innovación sustancialmente inferior y no proporcionado.

7 Kunin, Nagumo, Stanton, Therkorn y Walsh, “Reach-through claims in the age of biotechnology”, *op. cit.*, pp. 609-638.

## DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de este artículo se enfoca en determinar si la figura del abuso del derecho tiene la aptitud de funcionar como límite al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en específico respecto a las regalías de alcance. Para ello, en primera medida se abordará el estado del arte respecto a la figura del abuso del derecho en Colombia, para posteriormente analizar cómo este se puede configurar respecto a los derechos de propiedad intelectual (“PI”) y, de manera específica, en este tipo de regalías.

### I. TEORÍA GENERAL DEL ABUSO DEL DERECHO

El abuso del derecho en Colombia es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico. Así, impregna todas las instituciones y es transversal a cualquier aplicación del derecho en la práctica<sup>8</sup>. Para algunos autores, el abuso del derecho se reviste como principio general del derecho, a la vez que dota de armonía a todo el sistema, encausando las relaciones privadas para que estas sean ejercidas de acuerdo con las finalidades para las cuales fueron estipuladas<sup>9</sup>.

En Colombia el abuso del derecho tiene consagración constitucional y legal en diversas disposiciones. El artículo 58 de la Constitución Política prevé que el Estado garantizará la protección de la propiedad privada como un derecho subjetivo de carácter patrimonial que tiene como límite el interés social<sup>10</sup>. En la misma vía, el artículo 95 consagra como deberes de toda persona y ciudadano el “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”<sup>11</sup>.

Por su parte, en el ámbito del derecho privado el Código Civil colombiano dispone con referencia al derecho de dominio que se trata del derecho real sobre una cosa corporal o incorporal<sup>12</sup> “para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley

8 Castillo, Nicolás y D’Anetra, Juan P. *El abuso del derecho en el proceso concursal*. Bogotá, 2019 (sin publicar).

9 Rengifo, Ernesto. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 31-45.

10 República de Colombia. Constitución Política, Artículo 58. “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

11 República de Colombia. Constitución Política, Artículo 95.

12 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-189-2006. Sobre el concepto del derecho de propiedad es admitido que los bienes incorporales también caigan

o contra derecho ajeno”<sup>13</sup>. Asimismo, la normativa comercial consagra de manera expresa el principio del abuso del derecho en su Artículo 830 atándolo a la figura de la responsabilidad civil cuando menciona que “el que abuso de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”<sup>14</sup>.

A pesar de las anteriores disposiciones, el abuso del derecho como figura jurídica reviste gran cantidad de matices y opiniones diversas respecto a su alcance y contenido. Por lo anterior, resulta necesario examinar lo establecido por la jurisprudencia colombiana para dotar de contenido a la figura jurídica y poder reducirla y aplicarla en la práctica.

## A. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL ABUSO DEL DERECHO EN COLOMBIA

### 1. *Jurisprudencia de la Corte Constitucional*

Tanto en sede de revisión de acciones de tutela, como en sede de control de constitucionalidad, la Corte ha sido constante en indicar que el núcleo del abuso del derecho lo constituye su ejercicio en contravención a las finalidades propias para las cuales fue consagrado<sup>15</sup>.

En otras palabras, teniendo en cuenta que ningún derecho es consagrado de manera caprichosa, sino que cada uno persigue un fin específico para el cual fue concebido por el cuerpo social, la finalidad mencionada actúa como un límite al ejercicio de tal derecho. Este límite permite dotar de armonía a las relaciones particulares que se ven distorsionadas por empleo arbitrario de los derechos, a la vez que crea la obligación de reparar todo daño causado.

De esta forma, en la sentencia T-411 de 1999 la Corte utilizó la doctrina del abuso del derecho para otorgar protección constitucional a población adquirente de vivienda de interés social. En el caso, la población solicitó por vía de tutela la protección de su derecho a la libre expresión pues había sido coartado por una cláusula contractual de la constructora en virtud de la cual se consagraban altas multas para los residentes que colocaran cualquier tipo de aviso en queja por la

bajo este concepto. Así lo señaló la Corte cuando en la mencionada sentencia indicó que la propiedad privada es “el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa *corporal o incorporal*, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias” [cursivas añadidas].

13 República de Colombia. Código Civil, Artículo 669. “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.

14 República de Colombia. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, Artículo 830.

15 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 1993. “Quien invoca un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico *únicamente puede llevar su ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece*. Una vez traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se debe responder” [cursivas añadidas].

mala calidad de la construcción<sup>16</sup>. La Corte declaró la inaplicabilidad de la cláusula, indicando que existió un abuso del derecho por cuanto:

Es claro, que los elementos constitutivos del abuso del derecho a los que se refiere la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la materia, en el caso que se revisa se presentan inequívocamente, pues a través de una conducta que refleja de manera nítida un exceso en el ejercicio de las facultades contractuales de la demandada, ésta, que sin duda se encuentra en posición dominante frente a sus usuarios, los compradores de vivienda de interés social actores de la tutela, sin que se evidencie necesidad objetiva y en abierta violación no sólo de los estatutos excepcionales que la regulan, sino de la misma Constitución, exige, “bajo la modalidad de contrato”, el cumplimiento de una cláusula que redunde en daño para la parte que se vio precisada a adherir a sus condiciones<sup>17</sup>.

En este caso, la Corte declaró la inaplicabilidad de la cláusula. No obstante, en esta decisión el pronunciamiento de la Corte del abuso del derecho se dio desde un punto de vista eminentemente constitucional. A pesar de citar a la Corte Suprema de Justicia (“CSJ”), en este caso no se dan los elementos para su configuración como hecho generador de la obligación de reparar por cuanto no hubo daño en el caso concreto. Sin embargo, se destaca un punto importante: la Corte consagra la posibilidad de declarar inaplicable una cláusula que se pueda considerar abusiva a la luz de su ejercicio contrario a los derechos fundamentales<sup>18</sup>.

En otras palabras, será considerado como abusivo el ejercicio que atente contra un derecho fundamental, lo que trae como consecuencia la inaplicabilidad de disposiciones contractuales que los contravengan. Lo anterior merece ser recalcado, por cuanto el abuso del derecho para la Corte Constitucional puede presentarse por vía contractual, como un abuso de la autonomía privada consagrada en el Artículo 1602 del Código Civil<sup>19</sup>.

Posteriormente, la Corte Constitucional se pronunció mediante la sentencia de unificación SU-631 del 2017 sobre la figura del abuso del derecho. En dicha decisión, después de recapitular sus pronunciamientos precedentes sobre la materia, indicó que el daño no es un elemento axial para la configuración de un abuso del derecho<sup>20</sup>.

16 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1999.

17 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1999. En esta sentencia es posible constatar cómo la Corte admite la presencia de un abuso de posición dominante contractual sin que por ello se configure un abuso de posición de dominio en los términos del Régimen de Libre Competencia.

18 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1999.

19 *Ibid.*

20 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-631 del 2017. “El abuso del derecho, según lo ha destacado esta Corporación, supone que su titular haga de una facultad o garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance y a la extensión característica que le permite el sistema. Se presenta cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este, con

Lo anterior supone un abuso del derecho diferente a aquel entendido como el hecho generador de la obligación de reparar derivado del ejercicio de un derecho legítimo de manera contraria a los fines que el ordenamiento previó para el mismo. Esto por cuanto no existe responsabilidad sin daño y en el análisis de la Corte esta lo excluyó de manera expresa. No obstante, el abuso del derecho desde una perspectiva constitucional no se circunscribe a la figura de la responsabilidad civil. Por el contrario, la Corte dota a este instrumento de variadas consecuencias en virtud del cual, como juez constitucional, en caso de comprobar un abuso del derecho, puede declarar la inaplicabilidad de las disposiciones contractuales que contravengan los derechos fundamentales<sup>21</sup>.

Así las cosas, el presente estudio se enfocará en el abuso del derecho como hecho generador de la responsabilidad civil. Por tanto, habiendo observado lo dictado por la Corte Constitucional, se debe tomar en consideración lo establecido por esta para efectos de configurar el abuso como hecho generador de la responsabilidad civil. Bajo esta lógica, existirá abuso del derecho como hecho generador de la obligación de reparar cuando este sea ejercido en contravención con los fines y principios propios de dicho derecho, y pueda probarse la ocurrencia de un daño con ocasión de dicho abuso.

## *2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*

La jurisprudencia de la CSJ resulta fundamental para el estudio de la figura del abuso del derecho. Así, a pesar de hoy existir consagración expresa de este principio en diversas normas, esta figura jurídica existe incluso antes de dicha positivización<sup>22</sup>.

Una de las primeras decisiones en abordar este tema fue la sentencia del 5 de agosto de 1937<sup>[23]</sup>, en la que la Corte declaró que la denuncia penal temeraria constituía una forma de la clásica responsabilidad aquiliana al ser una forma de abuso del derecho. En dicha ocasión la Corte revocó en casación la sentencia del Tribunal de instancia de dicho caso que había declarado que no existía responsabilidad del

independencia de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras el daño es meramente accidental. El abuso del derecho se configura cuando se fractura la relación finalística que hay entre (i) la dimensión particular del derecho subjetivo y (ii) la proyección social con la que aquel se ha previsto. Se trata por lo general de situaciones en las que, en aplicación de una disposición normativa que desarrolla un derecho subjetivo, este se desvía y logra un alcance más allá de sí mismo. Usualmente se advierte en escenarios judiciales cuando genera una lesión a un interés ajeno, no contemplada por el ordenamiento y, en esa medida, ilegítima”.

21 República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia SU-631 del 2017.

22 En efecto, el abuso del derecho en Colombia data su origen en los años 30, donde la CSJ, sin ningún tipo de consagración expresa del abuso del derecho en el ordenamiento colombiano, lo adoptó y dotó de contenido en el país. Jaramillo, Carlos Ignacio. *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil: perfiles de la conducta abusiva e inobservancia del deber de obrar de buena fe*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez, 2019.

23 República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de agosto de 1937.



ejercicio legítimo de un derecho<sup>24</sup>. Así, se consagra el abuso del derecho como una forma especial de la responsabilidad civil extracontractual<sup>25</sup>.

A lo anterior se debe añadir que, si bien la Corte no menciona que dicha responsabilidad es de tipo objetivo, de las consideraciones expuestas se colige que sí lo es. Para la Corte en este caso la culpa existe (y por tanto sería una responsabilidad de tipo subjetivo), pero valorada desde el punto de vista “técnico” (señalando además que existen los criterios económico, social y funcional conforme lo había establecido el jurista francés *Josserand* para configurar la culpa en estos casos). Así, para la CSJ, la culpa existió en dicho caso dado que:

Descartando en el demandado la intención de dañar al actor, es lo cierto que [el denunciante] cometió un error de técnica en la elección de la vía penal, o error de conducta en que no hubiera ocurrido una persona diligente colocada en las mismas circunstancias externas del denunciante<sup>26</sup>.

A pesar de lo dicho por la Corte, la responsabilidad en este caso se deriva de valorar si el ejercicio del derecho fue contrario a los fines que le son propios. Por tanto, resulta poco relevante si la persona obró con o sin diligencia, si del ejercicio de su derecho se comprueba que las finalidades de este demandaban un actuar diferente. La anterior consideración queda a criterio del juez y su interpretación, pero es completamente ajena de la diligencia prestada por parte del agente que comete el abuso. A pesar de lo anterior, desde sus inicios la CSJ ha considerado que la culpa es un elemento de gran importancia para la configuración del abuso del derecho, puesto que así lo exige el artículo 2341<sup>[27]</sup>.

Así las cosas, desde entonces la CSJ ha valorado al abuso del derecho como una forma de responsabilidad aquiliana<sup>28</sup>, en donde como forma de “responsabilidad

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Se debe destacar que la culpa en los supuestos del abuso del derecho fue inicialmente valorada como el ejercicio del derecho ajeno a la finalidad de este. Conforme a la anterior decisión, la responsabilidad civil por el ejercicio abusivo de un derecho es de tipo objetivo, aunque la Corte no lo diga expresamente, al excluir de manera explícita la valoración de la conducta del sujeto bajo las clásicas denominaciones de culpa. República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de agosto de 1937.

<sup>26</sup> República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de agosto de 1937.

<sup>27</sup> República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de agosto de 1938. “El criterio técnico, uno de los cuatro que *Josserand* indica como utilizables para determinar el abuso del derecho, aplicado al caso de estudio para deducir una especie de culpa profesional contra el denunciante con el fundamento en que siendo él abogado tenía la obligación de saber que su denuncia no podía prosperar, carece completamente de apoyo, porque [...] no es posible, dada la naturaleza legal del denuncia que cifra apenas una posibilidad [...] garantizar el éxito de la investigación”. Sentencia de 22 de junio de 1943, M. P. Ricardo Hinestroza Daza: “La culpa necesaria ante el 2341 para hallar en Hijos de Augusto Tono este elemento, indispensable para producir a su cargo la obligación de indemnizar perjuicios”.

<sup>28</sup> Véase: República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 24 de marzo de 1939; Sentencia de 19 de mayo de 1941; Sentencia de 9

civil solo puede ser fuente de indemnización cuando se pruebe que existen los tres elementos clásicos de ella: culpa, daño y relación de causa o efecto entre aquella y este<sup>29</sup>. No obstante, para los efectos de este escrito lo anterior supone un problema nominal y no sustancial. No es relevante que el juez configure un abuso del derecho utilizando el factor objetivo de desatención a los fines propios del derecho o que lo haga indicando que existió culpa por el mismo motivo, pues los resultados son los mismos: el nacimiento de la obligación de reparar<sup>30</sup>.

Por otra parte, la figura del abuso del derecho se ha hecho extensiva a variedad de situaciones gracias a la labor jurisprudencial puesto que:

Se le concedió un efecto expansivo que irradió muchos otros aspectos del ordenamiento jurídico, siendo así como, en vez de restringirse su concepto a los contornos de la propiedad, se extendió su aplicación a otros ámbitos de la actividad jurídica, como los concernientes con el derecho de litigar, la formulación temeraria de denuncias penales, el embargo excesivo del patrimonio del deudor, el secuestro de bienes no pertenecientes al ejecutado o el ejercicio abusivo de las potestades nacidas de las relaciones convencionales<sup>31</sup>.

Recientemente, la CSJ ha recalcado la importancia de las finalidades por las cuales el ordenamiento jurídico ha consagrado el derecho del cual se abusa como el factor clave en la configuración del abuso del derecho. En esta lógica, ha indicado la Corte que la institución descansa sobre la consideración de que esta

asigna a aquel que ejerce sus propios derechos en forma desbordada o desviada respecto de la finalidad que el ordenamiento jurídico reconoce para ellos teniendo presentes los principios y valores que los inspiran, el deber de reparar los daños que con su comportamiento hubiese causado<sup>32</sup>.

de abril de 1942; Sentencia de 22 de junio de 1943; Sentencia de 6 de julio de 1955; Sentencia del 21 de noviembre de 1969 y Sentencia de 31 de octubre de 1995.

29 República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 de junio de 1999.

30 Sin embargo, debe aclararse que, de pretenderse una acción civil por abuso del derecho en Colombia, se debe tener en cuenta que a pesar de que dicho abuso se ha de configurar de manera objetiva, conforme a la jurisprudencia de la CSJ es claro que se debe demostrar la culpa del agente que abusa. La culpa en este caso se constata, según la Corte, del ejercicio del derecho contrario a los fines de este por parte de su titular, quien se entiendo ha obrado con negligencia por la anterior circunstancia. Así, la Corte Suprema de Justicia es reacia a admitir regímenes objetivos de responsabilidad. En este orden de ideas, es posible exponer el ejemplo de la responsabilidad por actividades peligrosas, en donde el agente no puede exonerarse probando negligencia. La Corte, buscando evitar llamar a lo anterior un régimen objetivo, indica que es un régimen subjetivo en donde la culpa sí existe como elemento, solo que se presume. Véase: República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de agosto de 2009.

31 República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 de septiembre de 2010.

32 República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1 de noviembre de 2013. Citada por Jaramillo, *El "abuso del derecho" y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., pp. 120-121.

En conclusión, aunque una persona esté acatando los preceptos legales del ordenamiento, la forma en la que lo hace, desatendiendo totalmente el sentido real y su propósito, tiene la capacidad de generar daños tanto a otros particulares como al tejido social como un todo. A fin de cuentas, quien abuse de los derechos que goza crea el deber de responder por los perjuicios que estas extralimitaciones generan sobre los otros<sup>33</sup>.

## B. EL ABUSO DEL DERECHO EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

En los inicios del desarrollo del abuso del derecho en la jurisprudencia de la CSJ este estaba atado a la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, hoy en día se ha decantado que, al ser una figura transversal al ordenamiento jurídico en su conjunto, es aplicable en el ámbito contractual<sup>34</sup>.

Sostienen autores como Ernesto Rengifo que el abuso del derecho ha adquirido independencia de la responsabilidad civil extracontractual para convertirse en una institución jurídica con características propias. Pese a lo anterior, dicho autor admite que para resarcir a la víctima de un ejercicio abusivo del derecho es necesario dar aplicación a las fórmulas de indemnización que prevé la responsabilidad civil<sup>35</sup>.

Así las cosas, hoy en día se admite la posibilidad de ocurrencia de un abuso del derecho mediante el empleo de la vía contractual<sup>36</sup>. Bajo esta lógica y según se

33 Adicionalmente, contravenir las finalidades propias de los derechos que se emplean de manera abusiva o desproporcionada resulta ser una forma de responsabilidad objetiva en nuestro ordenamiento, toda vez que no se tiene en cuenta la diligencia empleada por el titular del derecho. No obstante, para la CSJ, teniendo en cuenta que la responsabilidad civil extracontractual se edifica en el ordenamiento jurídico sobre el artículo 2341 del Código Civil, la culpa resulta ser un elemento fundamental. Esta se configura de formas diversas que en cada caso terminan por encausarse en la determinación de si el derecho se ejerció o no conforme a la finalidad por la cual fue consagrado.

34 “Si bien es cierto que la Corte, en un comienzo prohibió la tesis de que el abuso del derecho era una especie de culpa aquiliana [...] con la cual daba pie a que el artículo 2341 del Código Civil fuese una de las normas de la cual se desprendera la citada teoría [...], tal postura de la primera mitad de la centuria pasada, vino a ser paulatinamente ensanchada a lo largo de los años de modo que, del estrecho marco del derecho de dominio y de las relaciones de vecindad, se abrió paso a la aplicación de la teoría a otros, como al derecho de litigar, hasta quedar contemplada la posibilidad, hoy totalmente decantada, de aplicar el abuso del derecho en el ámbito contractual”. República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 6 de junio de 2014. Citada por Jaramillo, *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., pp. 121-122.

35 Rengifo, *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante*, op. cit., p. 66.

36 Tribunal de Arbitraje. Constructora J.C. S.A.S v. Cerro Matoso S. A. Laudo Arbitral del 4 de octubre de 2018. Árbitros: Carlos Ignacio Jaramillo, Jesús Vall de Rutén Ruiz y Mónica Rúgeles Martínez. Cámara de Comercio de Bogotá, 2018, pp. 71-72. “Habida cuenta del radio de acción tan dilatado de la figura del abuso del derecho, este tiene necesaria aplicación y cabido en el ámbito contractual, en el que es habitual que campee, como de vieja data lo tiene establecido la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como internacional, puesto que reconocen, con razón que desventuradamente en el terreno del contrato no es infrecuente la abusividad, sin que por ello convenga generalizar, puesto que es enteramente exagerado, a la vez que equivocado pretender que ella es connatural, o que es propia, in extenso, de la contratación contemporánea”.

abordará más adelante, es posible que un titular de patente aproveche la posición de dominio contractual que su derecho le da para imponer cláusulas contractuales con las cuales pueda extender el monopolio que la patente le otorga. Sin embargo, antes de abordar esta hipótesis, habrá que establecer los requisitos necesarios para dar por configurado el abuso del derecho, con miras a darle aplicación sobre el derecho de patentes.

## II. PRESUPUESTOS ESENCIALES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO

Hasta este momento, la figura del abuso del derecho sigue siendo una institución poco determinada de cara a su aplicación a los derechos de PI, pues la doctrina y jurisprudencia es escasa en dicho frente. Esto dificulta que se le pueda dar una mayor aplicación, al no tener certeza de supuesto alguno que sirva a los titulares de patentes y a terceros para reconocer cuándo es posible incurrir en un abuso respecto de sus derechos de exclusiva. No obstante, para dotar de certeza y seguridad a la figura del abuso del derecho, se deben demarcar primero los presupuestos esenciales de este con miras a darlo por configurado, antes de ver su aplicación sobre la PI.

Para ello, el autor Carlos Ignacio Jaramillo<sup>37</sup> menciona los elementos esenciales necesarios para dar configurado un abuso del derecho. A saber: (i) un derecho, (ii) forma de imputación (inobservancia de las finalidades del derecho) y (iii) un daño.

### A. EXISTENCIA DE UN DERECHO

Es indispensable para la aplicación de la doctrina del abuso del derecho que exista un derecho o facultad otorgada o adquirida de forma legítima y cuyo ejercicio es en principio lícito (salvo que se abuse del mismo). Para entrar a responder por el ejercicio abusivo de un derecho se requiere de manera indispensable que dicho derecho se ejerza indebidamente. Se trata entonces de un derecho cuya forma de consecución o creación no es cuestionada y resulta válida para el ordenamiento jurídico<sup>38</sup>.

Para efectos del presente escrito el derecho es el de patente, otorgado por el Estado conforme a la satisfacción de los requisitos consagrados por la Decisión 486 y que, aparte de los derechos de exclusividad en la fabricación, venta, o

<sup>37</sup> Jaramillo, *El "abuso del derecho" y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., pp. 121-122.

<sup>38</sup> *Idem*.

importación de la invención, entre otros<sup>39</sup>, permite dar licencia para la explotación de la invención a terceros<sup>40</sup>.

## B. FORMA DE IMPUTACIÓN (EJERCICIO CONTRARIO A LAS FINALIDADES DEL DERECHO)

Conforme se observó previamente, la jurisprudencia de la CSJ y la Corte Constitucional ha sido uniforme en considerar que el abuso del derecho se configura cuando su ejercicio es contrario a la finalidad dada al mismo por el ordenamiento<sup>41</sup>.

De esta forma, hoy en día es aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que la determinación del abuso del derecho debe ser realizada conforme a la observación de las finalidades propias del derecho en discusión.<sup>42</sup> De este modo, podrá predicarse un abuso del derecho cuando, después de construida la finalidad de este en el ordenamiento jurídico, se compruebe que su ejercicio fue contrario o desproporcionado a dicha finalidad<sup>43</sup>.

En virtud de lo anterior, para determinar un abuso del derecho de patente se deberán abordar las finalidades y principios que incorporan el derecho de exclusiva. Lo anterior con el propósito de delinear los límites propios del derecho de patente en nuestro ordenamiento jurídico, para así poder determinar qué situaciones o circunstancias pueden ser consideradas como abusivas.

39 Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000, Artículo 52. “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
  - i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento”.

40 Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000, Artículo 57: “El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva”.

41 Bajo esta lógica, este trabajo se muestra en contraposición a la tesis subjetivista que sostiene que el elemento clave de configuración del abuso será la intención de dañar del titular del derecho. Frente a esta última, la doctrina ha indicado que la tesis subjetivista resulta restrictiva debido a las dificultades que presenta la prueba de dicha intención, aunado a que no atiende a la finalidad correctora y limitativa que sustenta la figura del abuso del derecho. Jaramillo, *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., p. 89.

42 Jaramillo, *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., p. 93.

43 Tribunal de Arbitraje. Constructora J.C. S.A.S v. Cerro Matoso S. A. Laudo Arbitral del 4 de octubre de 2018, op. cit., p. 71 de 175: “Así las cosas, habrá abuso del Derecho con connotación jurídica, en línea de principio, cuando el ejercicio de un derecho preexistente por su uso desbordado irregular, extralimitado, desviado, desorbitado, distorsionado, antisocial, anormal, y en fin, desconectado paladinamente de la función que le es y que le debe ser consustancial, en claro desconocimiento de su prístina teleología y de su propia arquitectura y misión, lo cual puede tener lugar no sólo por la fría y deliberada intencionalidad de perjudicar (*animus nocendi*), sino también por la presencia de otros factores subjetivos (culpa grave), e igualmente objetivos (divorcio de la finalidad del derecho en cuestión)”.

### C. DAÑO O PERJUICIO

El tercer elemento necesario para poder configurar un abuso del derecho es el daño. Así, para dar por configurado un abuso del derecho que genere la obligación de reparar será necesario que la víctima del abuso acredite el daño sufrido producto de la conducta abusiva<sup>44</sup>.

Este elemento se puede entender como la lesión generada a los intereses de una persona, sean de tipo patrimonial o moral<sup>45</sup>. En palabras de Juan Carlos Henao, el daño puede ser definido como “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”<sup>46</sup>. En todo caso, dicha lesión o aminoración patrimonial o extra-patrimonial debe ser plenamente probada por la víctima del abuso y en todo caso cumplir con los requisitos del daño, por cuanto este para ser indemnizable debe ser directo, personal y cierto<sup>47</sup>.

Por ende, y habiendo abordado los elementos constitutivos del abuso del derecho en nuestro país, es posible concluir hasta este punto que aquel se configura cuando (i) existe un derecho, (ii) cuyo ejercicio contraviene o excede las finalidades propias del mismo y (iii) genera un daño. De esta manera, el presente trabajo se distanciará de las discusiones que pueden presentarse respecto a los elementos (i) y (iii), en cuanto a las características de los derechos y la diversidad de daños que pueden ocurrir en el desarrollo de un abuso del derecho.

Por tanto, será objeto de evaluación el segundo elemento, pues de su aplicación se desprenderá la utilidad y análisis de la figura del abuso del derecho en la PI y, de manera específica, en el derecho de patentes. Con esto en mente, se procederá a desarrollar las finalidades y principios del derecho de patentes como elemento delimitador que permite detallar las conductas abusivas que puedan desencadenar en la configuración del abuso del derecho.

### III. FINALIDADES DEL DERECHO DE PATENTES COMO ELEMENTO DELIMITANTE DEL EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La primera referencia histórica al derecho de patentes se encuentra en Aristóteles, quien en su obra *La Política* mencionaba lo dicho por un antiguo filósofo griego Hipodamo de Mileto. Según Aristóteles, este filósofo alguna vez señaló la necesidad

<sup>44</sup> Henao, Juan Carlos. *El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en derecho colombiano y francés*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 10. “La razón de ser de esta lógica es simple: si una persona no ha sido dañada no tiene por qué ser favorecida con una condena que no correspondería, sino que iría a enriquecerla sin justa causa. El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad”.

<sup>45</sup> Jaramillo, *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil*, op. cit., pp. 94-96.

<sup>46</sup> Henao, *El daño*, op. cit., p. 11.

<sup>47</sup> *Ibid.*, pp. 11-12.

de un sistema que recompensara a aquellos que descubrieran cosas útiles para *la polis*<sup>48</sup>. No obstante, no fue sino hasta el siglo XV en Venecia que el mundo vio surgir su primer sistema de patentes. Así, en el año 1474 el Senado veneciano expidió la ley que consagraba el otorgamiento del derecho de patente<sup>49</sup>.

En esta ocasión se consagró la primera legislación conocida en tema de patentes. En ella se incorporaron los pilares que a hoy impregnan el contenido de estos derechos en el mundo: (i) la utilidad pública que representa la invención, (ii) el derecho del inventor a explotar económicamente sus ideas y (iii) un estímulo para la innovación<sup>50</sup>.

Llegado este punto, surgieron teorías mediante las cuales se intenta justificar el sistema de patentes. Por un lado, se desarrolló la teoría del derecho natural, del inventor, o de la personalidad, que propugna por indicar que el derecho de patentes se establece como un dispositivo de reconocimiento económico al trabajo intelectual del inventor. Por otro lado, surgió la tesis utilitarista, que señala que el sistema de patentes se erige como un mecanismo de incentivos que busca la protección de las invenciones desde una perspectiva industrial, con miras a generar cada vez más innovación<sup>51</sup>.

Hoy en día, es generalmente aceptado que la piedra angular del derecho de patentes descansa sobre la tesis utilitarista<sup>52</sup>. En palabras sencillas, las invenciones tienen una utilidad pública importante pues promueven el desarrollo, sin embargo,

48 Merges, Robert; Menell, Peter y Lemley, Mark. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Nueva York: Aspen Publishers, 2007, p. 118.

49 “Cualquiera que construya cualquier nuevo e ingenioso dispositivo en esta ciudad, no hecho previamente en esta mancomunidad, deberá dar noticia [...] cuanto este sea reducido a la práctica para que pueda ser utilizado y operado. Queda prohibido a cualquier otra persona en cualquiera de nuestros territorios y pueblos crear cualquier otro dispositivo conforme y similar al mencionado, sin el consentimiento y licencia del autor, por el término de 10 años. Y si cualquiera construye en violación a lo aquí dicho, el autor e inventor mencionado tendrán derecho a que este sea convocado ante cualquier Magistrado de esta ciudad, ante el cual dicho infractor será constreñido a pagar a aquel cien ducados; y el dispositivo será destruido de inmediato”. Traducción no oficial de Mandich, Giulio. *Venetian Patents (1450-1550)*. J. Pat. Off. Soc’y 30, 1948, citado por Merges, Menell y Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age, op. cit.*, p. 118. “Be it enacted that, by the authority of this Council, every person who shall build any new and ingenious device in this City, not previously made in this Commonwealth, shall give notice of it to the office of our General Welfare Board when it has been reduce to perfection so that it can be used and operated. It being forbidden to any other person in any of our territories and towns to make any further device conforming with and similar to said one, without the consent and license of the author, for the term of 10 years. And if anybody builds it in violation hereof, the aforesaid author and inventor shall be entitled to have him summoned before any Magistrate of this City, by which Magistrate the said infringer shall be constrained to pay him one hundred ducats; and the device shall be destroyed at once”.

50 Suñé Arbussà, Josep. *Historia del sistema de patentes como factor condicionante del desarrollo farmacéutico en España*. Barcelona, 2003, pp. 22-23. Disponible en: <http://rafec.cat/wp-content/uploads/2011/07/Discurso-a.c.-Dr.-J.M.-Castelló.pdf>

51 Merges, Menell y Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age, op. cit.*, p. 127.

52 Nard, Craig; Barnes, David y Madison, Michael. *The Law of Intellectual Property*. Nueva York: Aspen Publishers, 2006, p. 651.

son costosas, además de requerir con frecuencia una considerable cantidad de tiempo y dinero. Por lo anterior, más allá de proteger el derecho natural del inventor, el sistema busca asegurar un incentivo al mismo con el ánimo de que este aporte a la sociedad invenciones útiles e innovadoras<sup>53</sup>. Lo anterior, desde una perspectiva industrial, más que filosófica o de la personalidad, siendo este último caso la razón justificante más usual de otras áreas de la PI como los derechos de autor<sup>54-55</sup>.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el derecho de exclusiva que el Estado otorga es de los más fuertes que la PI permite<sup>56</sup>. El derecho de patente es de manera simple un monopolio legítimo que el Estado otorga a un inventor. Por tanto, las consecuencias en el mercado pueden ser graves en el ámbito de la teoría y práctica económica<sup>57</sup>.

En aspectos relacionados con el derecho a la libre competencia, las normas *antitrust* son reacias a admitir los monopolios al considerarlos como una distorsión del mercado<sup>58</sup>. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en lugar de promover la innovación, las patentes terminarían por otorgarle el monopolio completo a un grupo reducido de la sociedad.

En virtud de dicho problema, y para que el sistema que se ha venido describiendo cumpla su finalidad de promoción del desarrollo y la investigación, el sistema de patentes consagró unos límites que hoy en día son transversales a la mayoría de los países: (i) el físico y (ii) el temporal. De esta forma, los derechos de patente no son un monopolio absoluto ni perpetuo, pues de serlo perdería sentido la finalidad de estos: la promoción de la innovación.

En el caso colombiano estos límites se encuentran consagrados de manera expresa en la Decisión 486 del 2000. Respecto al límite físico, este se ubica en el Artículo 51, que prescribe que “*el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas*”<sup>59</sup> [cursivas

53 Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999: “The motivation has been largely one of securing the community benefit, rather than the appreciation of the inventor” (p. 22).

54 Merges, Menell y Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age*, *op. cit.*, p. 127.

55 Con esto en mente, el sistema de patentes debe ser visualizado como una transacción entre dos sujetos: el Estado y el inventor. El Estado busca en representación de la sociedad en general que el inventor le dé a aquella una invención completa, clara y que pueda utilizar cualquiera (requisito de divulgación, descripción escrita y habilitación), además de que sea en efecto nueva, ingeniosa y útil (novedad, no obviedad, utilidad). Desde la perspectiva del inventor, él buscará que se le otorgue el derecho de excluir a otros de explotar económicamente su invención a cambio de haberla revelado y no mantenerla en secreto, lo que supone un gran incentivo para invertir en I+D y así explotar económicamente la propiedad intelectual y el ingenio humano.

56 Merges, Menell y Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age*, *op. cit.*, p. 127.

57 Motta, Massimo. *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge University Press, 2004.

58 *Ibid.*

59 Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000, Artículo 51.



añadidas]. De este modo, el legislador comunitario limitó el alcance físico de la patente, circunscribiendo el monopolio otorgado al titular de manera específica a las reivindicaciones<sup>60</sup>.

Con referencia al límite temporal del derecho de patente, la Constitución Política consagra que este derecho tiene un carácter eminentemente temporal. Esto es constatable en el artículo 189 que establece que el presidente podrá otorgar el derecho de patente siempre circunscrito a que sea temporal<sup>61</sup>. Adicionalmente, el límite tiene consagración expresa en el Artículo 50 de la Decisión 486 cuando menciona que “*la patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro*”<sup>62</sup> [cursivas añadidas].

De esta manera, se establece que la patente no será perpetua, sino que por el contrario estará sujeta a una vigencia de 20 años. Lo anterior tiene sentido cuando se abstrae la finalidad intrínseca al sistema de patentes consistente en constituir un incentivo a la innovación, a la investigación y al desarrollo<sup>63</sup>.

En suma, el derecho de patentes se cimienta sobre la finalidad de promoción de la innovación, la investigación y en general el desarrollo humano a través de la protección de las invenciones. Dicha finalidad descansa a su vez sobre dos límites fundamentales para el mismo sistema: el físico, que circunscribe el monopolio otorgado de manera exclusiva a las reivindicaciones de la patente, y el temporal, que establece el plazo máximo en virtud del cual el inventor podrá gozar de dicho monopolio.

En este orden de ideas, el derecho de patente debe ser ejercido bajo estricta sujeción de los límites anteriormente mencionados. De tal forma, la transgresión de dichos límites por parte del titular de patente, incluso empleando la vía contractual o cualquier otra, constituye un supuesto de abuso del derecho generador de la obligación de reparar el daño con él causado. Por tanto, la figura del abuso del derecho es plenamente aplicable al ejercicio disfuncional, excesivo o desproporcional del derecho de patente, en donde cualquier extensión, bien sea física o temporal del monopolio otorgado, dará por configurado el hecho generador de la obligación de reparar.

60 El mencionado límite busca que el inventor ejerza su derecho respecto a la invención plenamente detallada en las reivindicaciones para así evitar que este acapare parte del dominio público mediante interpretaciones amplias de lo consagrado en las mismas. Por esta razón es importante que las reivindicaciones de alcance no logren superar el examen de patentabilidad, pues son reivindicaciones que acaparan una sección importante de invenciones en detrimento del conocimiento público.

61 República de Colombia. Constitución Política, “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: [...] 27. Conceder patente de *privilegio temporal* a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley” [cursivas añadidas].

62 Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000, Artículo 51.

63 El límite temporal busca que una vez el inventor explote económicamente su invención de manera exclusiva esta pase de manera automática a hacer parte del dominio público. En dicho sentido la sociedad ve los frutos del “acuerdo” celebrado con el inventor, pues cualquiera se puede beneficiar de la utilización de su invento.

#### IV. ANÁLISIS DE LAS REGALÍAS DE ALCANCE A LUZ DE LA DOCTRINA DEL ABUSO DEL DERECHO

Ahora bien, es importante mencionar que si bien la propuesta del presente artículo (la aplicación de la figura del abuso del derecho al derecho de patentes) es extensiva a variedad de situaciones<sup>64</sup>, el análisis a continuación se enfocará en la aplicación del abuso del derecho en los términos expuestos a las cláusulas contractuales que consagran regalías de alcance o *reach-through royalties*.

##### A. ABUSO DEL DERECHO A TRAVÉS DEL PACTO DE REGALÍAS DE ALCANCE POR TRASGRESIÓN DEL LÍMITE FÍSICO DEL DERECHO DE PATENTE

El alcance físico de la patente se encuentra demarcado por el Artículo 51 de la Decisión 486. Bajo este, el titular de patente solo puede ejercer su derecho de exclusividad respecto de las reivindicaciones que constan en su patente. Ahora bien, es necesario cuestionarse si el pacto de regalías sobre ventas totales de productos que no necesariamente incorporan la invención resulta en una extensión abusiva del derecho de patentes. Según se procede a exponer, la respuesta será negativa siempre y cuando exista relación de causalidad entre la herramienta de investigación y el producto final, así este no la incorpore.

Las herramientas de investigación son un tipo especial de invención cuya utilidad y provecho se ubica eminentemente en la etapa investigativa. El propósito de tales herramientas no es necesariamente el de estar incorporadas en el medicamento final que ayuden a desarrollar, sino el de contribuir en el camino a su desarrollo. Por lo tanto, el verdadero valor de la herramienta estará determinado por los resultados que coadyuve a descubrir en toda la cadena de I+D, no solo en el producto final.

En virtud de lo anterior es necesario delimitar dos situaciones diferentes. La primera, en donde se pacta una regalía de alcance sobre las ventas de un producto final en el cual la herramienta de investigación fue partícipe aguas arriba en la cadena de I+D para su desarrollo; y la segunda, en donde la herramienta de investigación no fue partícipe en dicha cadena<sup>65</sup>.

En esta vía, el factor fundamental para determinar que este tipo de cláusulas no implicarían un abuso del derecho es la existencia de una relación de causalidad entre la herramienta y el producto final, sin perjuicio de que la herramienta no se encuentre incorporada en el mismo<sup>66</sup>. Esto ocurre por cuanto el licenciente

64 Donde se pueda constatar una extensión del monopolio de patente por fuera de los límites antes descritos.

65 Los casos de la segunda hipótesis suelen ocurrir cuando un licenciente de una herramienta de investigación pactó regalías de alcance respecto al producto final, pero su herramienta no fue en últimas útil o clave en la consecución del producto final.

66 El anterior criterio es aquel utilizado en los Estados Unidos, en donde bajo la doctrina del *patent misuse* (que aunque inicialmente encuentra marcadas diferencias con la doctrina del abuso del derecho, es posible encontrar criterios útiles a partir de su comparación) este tipo de regalías no constituirían un uso indebido del derecho de patente

estará percibiendo regalías *causadas* con ocasión a su invención (pues en virtud del nexo causal su herramienta fue en efecto utilizada y explotada), cuya forma de tasación y pago se atan un porcentaje de las ventas finales del producto final que no la incorpora.

En contraposición, en caso de que no exista el nexo causal mencionado el licenciante estaría percibiendo regalías no causadas por su derecho de patente (pues su herramienta patentada no fue utilizada ni explotada para la consecución del producto final). En consecuencia, estaría percibiendo indebidamente regalías que su herramienta no coadyuvó a desarrollar, en una clara extensión indebida del derecho de patente sobre su herramienta de investigación<sup>67</sup>.

De esta forma, cuando sea posible comprobar que la utilización de la herramienta en efecto es necesaria y útil en las investigaciones llevadas a cabo para el desarrollo de un medicamento (así este medicamento final no incluya la herramienta), las regalías de alcance se presentan válidas. Esto sucede por cuanto el titular de la patente no estará extrayendo regalías sobre el producto no patentado sino sobre la utilización de la herramienta misma en la cadena de I+D. En otras palabras, las regalías son causadas por la utilización de la herramienta en las etapas de la I+D, pero su tasación y pago se realiza en etapa posterior con el producto desarrollado gracias a esta<sup>68</sup>.

En resumen, teniendo en cuenta que las finalidades propias del derecho de patentes son el elemento delimitador de un eventual abuso del derecho, y que estas propugnan porque la protección de las invenciones constituya una forma de incentivo a la innovación mediante el establecimiento de un límite físico al derecho

siempre y cuando: (i) sean producto de la conveniencia mutua de las partes de cara a establecer una compensación adecuada por el uso de la patente, (ii) no sean producto de condicionamiento por parte de un licenciante que, aprovechando el apalancamiento contractual que la patente le permite, impone este tipo de regalía sobre el licenciatario, y (iii) *que el producto final sobre cuyas ventas se tasara la regalía debe guardar una relación razonable con el producto final*. Véase: Server, Alfred C.; Mousavi, Nader y Love, Jane M. "Reach-Through Rights and the Patentability, Enforcement, and Licensing of Patents on Drug Discovery Tools". *Hastings Sci. & Tech. L.J.*, vol. 21, 2009.

67 Se reitera que el monopolio de patente se encuentra circunscrito a las reivindicaciones concedidas. Así, resultaría abusivo que el titular de patente extraiga regalías sobre un producto que no incorpora la invención reivindicada, y que ni siquiera coadyuvó a descubrir en la cadena de I+D. Dicho de otra forma, el titular de patente abusa de la misma si pacta regalías sobre productos no cubiertos por las reivindicaciones de la(s) patente(s) que licencia, dado que utiliza la posición de dominio contractual que la patente le otorga con miras a extraer regalías sobre productos no cubiertos por esta, y que fue estéril en el proceso para descubrirlos.

68 En el caso contrario, las regalías constituirían una extensión indebida del derecho de patente. Si un titular de patente sobre una herramienta de investigación logra pactar una regalía de alcance sobre un producto final que en nada su herramienta colaboró en descubrir, estaría generando regalías sobre productos no cubiertos por la patente y que tampoco son causadas por la utilización de su herramienta. En realidad, dichas regalías serían producto de la extensión abusiva del derecho de patente por cuanto la utilización de la herramienta resulta estéril para la consecución del producto final. De manera simple, el titular de la patente cobraría de manera indebida regalías no causadas por la utilización de su invención sino impuestas al licenciatario gracias al contrato de licencia celebrado con este.

de exclusiva, la trasgresión de este límite da por configurado un abuso del derecho como hecho generador de la obligación de reparar.

Por ende, las regalías de alcance en el ordenamiento jurídico colombiano no constituirían un abuso del derecho de patente siempre y cuando exista una relación de causalidad entre la utilización de la herramienta de investigación y el producto final desarrollado por el licenciatario.

La relación de causalidad da cuenta de que las regalías son causadas por el uso efectivo de la herramienta para la consecución del producto final sin trasgresión del límite físico de la patente, puesto que el licenciante de la herramienta estaría extrayendo las regalías por el uso de su propia invención, pero tasándolas con las ventas del producto final. De no existir dicha relación de causalidad que indique que el uso de la herramienta es el verdadero sustento de las regalías a pagar se configura un abuso del derecho por extensión del monopolio de patente al pretender extraerse regalías de productos no reivindicados y que la herramienta no colaboró en desarrollar.

#### B. ABUSO DEL DERECHO A TRAVÉS DEL PACTO DE REGALÍAS DE ALCANCE POR TRASGRESIÓN DEL LÍMITE TEMPORAL DEL DERECHO DE PATENTE

Las regalías de alcance pueden suponer una extensión del monopolio de patente por encima del límite de 20 años permitido por el artículo 50 de la Decisión 486. Por lo anterior, un titular de patente no puede extraer regalías por un uso pos-expiración del derecho de patente. De hacerlo, estaría extendiendo su derecho más allá de los 20 años porque la invención, después de dicho término, automáticamente pasa a hacer parte del dominio público.

Como sucede en el aspecto físico, las regalías de alcance suponen en el aspecto temporal importantes beneficios tanto para los titulares de la herramienta de investigación, como para los licenciarios de estas. Como se ha recalcado, las herramientas de investigación son útiles en gran parte del recorrido de I+D, sin embargo, la tasación de la compensación por su licenciamiento resulta en algo complejo para las partes involucradas. El licenciario, que aún no sabe si sus investigaciones arrojarán como resultado un medicamento exitoso, no está dispuesto a pagar una regalía muy alta durante el periodo de utilización de la herramienta. Esto ocurre porque no tiene certeza del éxito de las investigaciones mismas ni del valor real de la herramienta de investigación en ese momento.

Por lo anterior, resulta conveniente la utilización de regalías de alcance como forma de tasación económica del valor de la invención. Por un lado, el licenciario se beneficia de poder pagar poco en el periodo de mayor riesgo de la I+D y, por otro, el licenciante encuentra una remuneración justa toda vez que se recompensa de manera proporcional al inventor por el éxito que su herramienta ayudó a conseguir<sup>69</sup>.

69 Si el producto es un medicamento que falla las pruebas y no llega a ser comercializado no habrá lugar a regalías, y el titular se verá recompensado por la utilización de su

La situación descrita puede suponer un abuso del derecho de patente si se busca extender el monopolio de esta por fuera del término de 20 años consagrado en el artículo 50 de la Decisión 486. Esto resulta ser un problema para los titulares de patente sobre estas herramientas, por cuanto el recorrido “en el río” de la I+D puede tomar más de 20 años desde el inicio de las primeras pruebas, hasta la comercialización de un medicamento exitoso. Así las cosas, un licenciatario no estaría dispuesto a suscribir un contrato de licencia con tarifas muy altas en el periodo de patente (así no tuviera que pagar regalías sobre las ventas totales), pues un riesgo tan alto en ese momento impide su incursión en el contrato, más aún si está acompañado con altos costos de inversión.

Con todo, subyace la cuestión sobre si las regalías de alcance, pactadas como un porcentaje sobre las ventas totales de un medicamento cuya comercialización y, por lo tanto, el pago de la regalía se pacta después de vencida la patente, constituye una extensión abusiva del derecho de exclusiva por la vía contractual, y por tanto genera la obligación de reparar bajo la doctrina del abuso del derecho. En pocas palabras, ¿constituyen un abuso del derecho de patente las regalías de alcance pagadas después de la expiración de la patente?

En principio no se está frente a un abuso del derecho dado que, en el caso de las regalías de alcance, estas no se causan con las ventas de los medicamentos, sino con la utilización que haga de ella el licenciatario en la etapa de investigación y por el término de vigencia de la patente. Esto quiere decir que a medida que el licenciatario hace uso de la herramienta de investigación durante la vigencia de la patente, este uso irá causando las regalías de alcance. No obstante, las regalías no serán pagadas sino hasta que exista un medicamento autorizado para su comercialización a cuyas ventas pueda aplicarse la regalía.

Esta distinción entre causación y pago es la que en EE.UU. se ha criticado por haber sido desconocida por el caso *Brulotte v. Thys*<sup>70</sup> de la Corte Suprema de dicho país. Este precedente, antes del caso *Kimble v. Marvel*<sup>71</sup>, prohibía el pago de regalías una vez expirada la patente sobre la invención licenciada al considerarla un uso indebido de la misma. Para muchos autores lo expuesto implicaba desconocer que el pago puede ser diferido siempre y cuando la *causación* de las regalías ocurriera durante el término de vigencia de la patente<sup>72</sup>.

herramienta por la suma fija o el pago de instalamentos durante el periodo de patente, si es que estos fueron pactados en combinación con una regalía del alcance. En contraste, si las investigaciones del licenciatario resultan en un medicamento hito cuya comercialización trae como consecuencia utilidades por millones de dólares, la regalía de alcance como porcentaje sobre las ventas totales de dicho medicamento será sustancialmente alta.

70 EE.UU. Corte Suprema. Caso *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 1964.

71 EE.UU. Corte Suprema. Caso *Kimble v. Marvel Entm't, LLC*, 135 S. Ct. 2401, 2015.

72 Así See, Harold y Caprio, Frank M. “The Trouble with *Brulotte*: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension”. *Utah Law Review*, n.º 4, 1990, p. 851. “The premise of *Brulotte* is that licensees who pay today, receive today. It ignores that licensees may pay today for what they received yesterday. Moreover, sound economic reasons support separating payment and receipt. Courts do not remove the obligation of the consignee to pay because payment after receipt is an extension of market power, it

Así, las regalías de alcance no suponen la extensión del monopolio de patente por parte del licenciante dado que se causan por la autorización de explotación de la invención en la vigencia de la patente, razón por la cual su origen no proviene de un monopolio extendido por la vía contractual. Incluso si se atiende a la naturaleza de las herramientas de investigación es posible indicar que, una vez el potencial medicamento esté siendo comercializado, la utilización de la herramienta, además de no estar cubierta por la patente, no será, en principio, necesaria en las etapas finales de la I+D –solicitudes de aprobación ante la FDA o el Invima<sup>73</sup>. Así, desde la perspectiva del licenciario, no sería razonable el pacto de regalías por un uso no requerido o que de serlo estaría exento de infracción (por ejemplo, producto de la excepción *Bolar*), lo que coadyuva la lógica económica intrínseca en que el licenciario paga es por un uso dentro del término de la patente.

En este escenario, la utilización de regalías de alcance en los contratos de licencia de herramientas de investigación no supone *per se* un abuso del derecho de patente. El factor determinante para determinar un caso de abuso del derecho será aquel cuando la causación efectiva de la regalía ocurra en término posterior a la vigencia de la patente<sup>74</sup>. No obstante, sí puede existir abuso por el cobro de regalías por fuera del término de la patente, por lo cual otros factores deberán ser valorados.

De esta manera, algunos indicios de abuso en estos casos pueden ser de utilidad para establecer un abuso del derecho. Uno de ellos radica en examinar si, desde la perspectiva del licenciario, la suscripción de la regalía que se extiende por fuera del término de la patente resultaría completamente irrazonable o desproporcionada. Un ejemplo sería el descrito líneas arriba, en donde resulta irrazonable para un licenciario pactar el pago de instalamentos muy altos, sostenidos y sin variación en periodo posterior al vencimiento de la patente por un uso de la invención en una fase de alto riesgo de fracaso en alguna etapa de la I+D.

Por lo anterior, un análisis de razonabilidad económica puede resultar útil en dicha determinación, similar al utilizado en los EE.UU.<sup>75</sup>. Por consiguiente, si para el licenciario resultaba más fácil y económico esperar al vencimiento de la patente que suscribir una licencia sustancialmente alta, esto podría ser tomado como un indicio de abuso del derecho, pues solo producto de la imposición

is simply a division of the payment for-delivery transaction. Royalties beyond the patent term are no different. If royalties are calculated on post-patent term sales, the calculation is simply a risk-shifting credit arrangement between patentee and licensee. The arrangement can be no more than that, because the patentee at that time has nothing else to sell”; y Michael J. Meurer. “An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”. *Minnesota Law Review*, vol. 67, n.º 6, 1983, pp. 1201-1202.

73 Salvo algunas excepciones de herramientas necesarias en estudios de eficiencia y aprobación de la FDA, los cuales están cubiertos por la excepción *Bolar*. Esta última será abordada en la siguiente sección del presente escrito.

74 Como ocurriría si el licenciante pactara el pago de una mensualidad sustancialmente alta durante el uso de la invención, que se extiende por 40 años después de expirada la patente sin variación alguna en su monto.

75 Estados Unidos de América. Corte Suprema. Caso *Kimble v. Marvel Entm’t, LLC*, 135 S. Ct. 2401, 2015.

abusiva un licenciataria razonable aceptaría dichas condiciones. Por el lado contrario, si un licenciataria percibe virtualidad de éxito en la utilización de la invención, y le resulta más rentable (con riesgos altos razonables) empezar a utilizarla de inmediato mediante una regalía alta pero reducida después de la expiración de la patente, no habrá abuso alguno, porque contrario al caso anterior, un licenciante y un licenciataria razonables habrían suscrito dicho acuerdo<sup>76</sup>.

No obstante, las propuestas de aplicación realizadas en el presente artículo sobre el abuso del derecho en el derecho de patentes deben atender a las particularidades de cada caso, en donde el juez deberá construir el alcance propio del derecho de patentes con miras a establecer los límites intrínsecos del mismo, con el objetivo de darle aplicabilidad en el caso concreto a la figura del abuso del derecho. Se busca que esta propuesta permita la utilización a futuro del abuso del derecho en un área como la propiedad intelectual, en la que un derecho tan fuerte como una patente hace necesaria la utilización de figuras jurídicas que armonicen su ejercicio.

## CONCLUSIONES

En Colombia es jurídicamente viable dar aplicación a la figura del abuso del derecho en el derecho de patentes. La doctrina y la jurisprudencia han indicado que para dar por configurado el mencionado abuso debe existir (i) un derecho o facultad (ii) que se ejerce de manera desviada, contraria o desproporcionada con las finalidades de dicho derecho y (iii) que causa un daño que está obligado a reparar.

Bajo la doctrina del abuso del derecho, las regalías de alcance son válidas en el ordenamiento jurídico colombiano. En el particular, similar al caso estadounidense, se debe acudir a un criterio de causación con el objetivo de saber, tanto física como temporalmente, si el titular de la patente está usando su derecho de exclusiva de manera ajena a los límites impuestos por las finalidades del derecho de patentes<sup>77</sup>. Sin perjuicio de lo anterior, es posible predicar un abuso del derecho en variedad de situaciones o circunstancias no limitadas a las descritas en este trabajo. En cada caso, el juez deberá dar construcción a las finalidades y límites propios del derecho de patentes, siendo este escrito una mera propuesta de dicha construcción y aplicación.

<sup>76</sup> En otras palabras, un licenciataria razonable puede preferir que se le cobre por el uso de la invención durante el término de vigencia de la patente, y que el mismo una vez expire la misma se reduzca sustancialmente. La situación contraria (donde no exista reducción sustancial una vez espirada la patente) no sería aceptada por un licenciataria razonable, por lo cual constituye un indicio de abuso del derecho en dicho caso.

<sup>77</sup> Dicho criterio permite determinar si las regalías son efectivamente causadas por la utilización de la herramienta de investigación patentada y no fruto de la imposición contractual de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

- Castillo, Nicolás y D'Anetra, Juan P. *El abuso del derecho en el proceso concursal*. Bogotá, 2019 (sin publicar).
- Colston, Catherine. *Principles of Intellectual Property Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000.
- Estados Unidos de América. Corte Suprema. Caso *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 1964.
- Estados Unidos de América. Corte Suprema. Caso *Kimble v. Marvel Entm't, LLC*, 135 S. Ct. 2401, 2015.
- Estados Unidos de América [EE.UU.]. Patent and Trademark Office. *Manual of Patent Examining Procedure –MPEP–*, 9<sup>th</sup> edition, 2020. Disponible en: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>
- Estados Unidos de América. National Institute of Health. *Reporte de los institutos de salud nacionales, Grupo de Investigación en Herramientas de investigación*, 1998.
- Henoa, Juan Carlos. *El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en derecho colombiano y francés*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998.
- Jaramillo, Carlos Ignacio. *El “abuso del derecho” y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil: perfiles de la conducta abusiva e inobservancia del deber de obrar de buena fe*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez, 2019.
- Kunin, Stephen; Nagumo, Mark; Stanton, Brian; Therkorn, Linda y Walsh, Stephen. “Reach-through claims in the age of biotechnology”. *The American University Law Review*, vol. 51, 2002.
- Mandich, Giulio. *Venetian Patents (1450-1550)*. *J. Pat. Off. Soc'y* 30, 1948.
- Merges, Robert; Menell, Peter y Lemley, Mark. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Nueva York: Aspen Publishers, 2007.
- Meurer, Michael J. “An Economic Analysis of Royalty Terms in Patent Licenses”. *Minnesota Law Review*, vol. 67, n.º 6, 1983.
- Motta, Massimo. *Competition Policy: Theory and practice*. Cambridge University Press, 2004.
- Nard, Craig; Barnes, David y Madison, Michael. *The Law of Intellectual Property*. Nueva York: Aspen Publishers, 2006.
- Rengifo, Ernesto. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004.
- República de Colombia. Código Civil.
- República de Colombia. Código de Comercio.
- República de Colombia. Constitución Política.
- República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 1993.
- República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 1999.



- República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-189-2006.
- República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-631 del 2017.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de agosto de 1937.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 1938.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de marzo de 1939.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de mayo de 1941.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de abril de 1942.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 22 de junio de 1943.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de julio de 1955.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 1969.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de junio de 1999.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de septiembre de 2010.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de noviembre de 2013.
- República de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de junio de 2014.
- República de Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. “Guía para Examen de Solicitud Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio”, 2012.
- See, Harold y Caprio, Frank M. “The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension”. *Utah Law Review*, n.º 4, 1990.
- Server, Alfred C.; Mousavi, Nader y Love, Jane M. “Reach-Through Rights and the Patentability, Enforcement, and Licensing of Patents on Drug Discovery Tools”. *Hastings Sci. & Tech. L.J.*, vol. 21, 2009.
- Suñé Arbussà, Josep. *Historia del sistema de patentes como factor condicionante del desarrollo farmacéutico en España*. Barcelona, 2003. Disponible en: <http://rafac.cat/wp-content/uploads/2011/07/Discurso-a.c.-Dr.-J.M.-Castelló.pdf>

Tribunal de Arbitraje. Constructora J.C. S.A.S v. Cerro Matoso S. A. Laudo Arbitral del 4 de octubre de 2018. Árbitros: Carlos Ignacio Jaramillo Jesús Vall de Rutén Ruiz y Mónica Rúgeles Martínez. Cámara de Comercio de Bogotá, 2018.