

15/10/2013

PATENT TROLLS EN COLOMBIA?

Manuel Guerrero Gaitán
Docente investigador
Departamento de propiedad intelectual

Palabras clave: Propiedad industrial, patentes, patent trolls, funciones jurisdiccionales, requisitos de patentabilidad.

El incremento en la inversión extranjera directa en América Latina, que según cifras de la CEPAL tuvo un incremento del 6% en el primer semestre del 2013 respecto al año inmediatamente anterior, y en el caso particular de Colombia presentó un aumento del 5%¹, unido a la gran labor de difusión de las autoridades gubernamentales y la academia ha potencializado y generalizado el uso de los derechos de propiedad intelectual.

En Colombia las cifras hablan por sí solas, en el año pasado se tuvieron datos de un incremento en las solicitudes de todas las categorías de derechos de propiedad intelectual, especialmente marcas de productos y servicios. No obstante, las patentes, tanto de invención como de modelo de utilidad también tuvieron un aumento importante, aunado a la celeridad que imprime al trámite la Superintendencia de Industrial y Comercio.

Ahora bien, como todo, este aumento en el uso de los derechos de propiedad intelectual tiene un lado oscuro al que se debe estar atento para no permitir situaciones de abuso del sistema de patentes en particular que lejos de incentivar la creación, lo único que hacen es poner trabas a la innovación. Hablamos específicamente del fenómeno conocido como “patent troll”².

¹ Datos publicados en el Centro de noticias de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Disponible en <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27716#.Ulo7acx75rQ>

² Al ser un término un tanto despectivo, la literatura especializada ha llamado también a esta conducta *patent-assertion entities (PAEs)* y *non-practicing entities (NPEs)*. BRYER, L., *Intellectual Property Strategies for the 21st Century Corporation: A Shift in Strategic and Financial Management*, John Wiley

En la más reciente edición del “The Patent Infringement Litigation Handbook: Avoidance and Management³” se define la práctica del *Patent Trolling* de la siguiente manera:

“El término peyorativo *Patent Troll* se ha otorgado a aquellas empresas cuyo ingreso se deriva del hecho de adquirir patentes y posteriormente buscar regalías de los infractores mediante la amenaza de litigios. Típicamente, las amenazas de infracciones de patentes son conciliadas⁴”.

En efecto, se han empezado a ver en la práctica comercial conductas de empresas que adquieren patentes, bien sea solicitándolas directamente ante la SIC o bien a través de contratos de cesión con el fin, no de obtener una exclusividad en la explotación del producto e servicio protegido, sino de lograr el pago de regalías por parte del supuesto infractor a través de la amenaza de litigios o incluso de la interposición de demandas.

Esta práctica se ha visto favorecida por diferentes factores que, aunque representan un avance en el ejercicio del sistema de propiedad intelectual en general, también facilitan la ejecución de este tipo de conductas. Entre ellos podemos mencionar:

La modificación introducida por el artículo 24 del Código general del proceso⁵ mediante la cual se otorgan funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es innegable que estas funciones jurisdiccionales tienen un doble beneficio, por un lado en cuanto a la celeridad del proceso, y por otro lado en lo referente a la especialización del operador jurídico que conoce del caso.

& Sons, 2011, pág. 72; CARRIER, M.A. “Patent Assertion Entities: Six Actions the Antitrust Agencies Can Take”, *CPI Antitrust Chronicle*, Vol. 1 No. 2. 2013, Disponible en <http://ssrn.com/abstract=2209521>

³ THIELE, A. R. y OTROS, *The Patent Infringement Litigation Handbook: Avoidance and Management*, American Bar Association, 2010, P. 186.

⁴ El texto original en inglés: “The pejorative term “patent troll” has been given to those businesses whose income is derived from buying patents and then seeking royalties from infringers by threatening litigation. Typically, threats of patent infringement litigation are settled (...)”

⁵ Ley 1564 de 2012, artículo 24.3 “ Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.”

La agilidad en el procedimiento de examinación y otorgamiento de patentes de invención. Actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en celeridad en el proceso de concesión de patentes ocupando en promedio 34 meses para resolver una solicitud de patente⁶.

La celebración de audiencias de conciliación como requisito de procedibilidad para iniciar la acción.

Estos factores han incentivado a aquellos que buscan usar las patentes y demás derechos exclusivos como una herramienta para lograr un provecho económico de agentes del mercado que ni siquiera suponen una competencia a su actividad económica, por la simple razón de que en muchas ocasiones los productos o procesos protegidos por las patentes nunca verán la fase de comercialización, al menos por parte de su titular primigenio.

Desde nuestro punto de vista, conductas como el patent trolling constituyen una de las manifestaciones del uso inapropiado que en ocasiones se hace del sistema de recompensas otorgadas por la disciplina de la propiedad intelectual, en donde se rompe el equilibrio que debe existir entre la recompensa al creador y el beneficio que en contraprestación debe recibir la sociedad. La pregunta que debe hacerse en estos casos es cuál es el beneficio para la sociedad en otorgar un monopolio legal sobre una tecnología cuyo destino no es el avance de la técnica, sino su utilización como herramienta de coacción o intimidación para obtener beneficios económicos?

Una respuesta a este interrogante la podemos encontrar en el sustrato mismo de la disciplina de la propiedad intelectual. Consideramos pertinente transcribir, en este sentido, un aparte de una sentencia de la Corte Suprema de Filipinas⁷

“El propósito fundamental del sistema de patentes no es la recompensa al individuo, sino el avance de las artes y las ciencias. La función del sistema de patentes es aumentar el cúmulo de conocimientos útiles

⁶ Datos extractados del sitio web de la SIC. Disponible en <http://www.sic.gov.co/es/superintendencia-de-industria-y-comercio-la-septima-oficina-de-patentes-mas-agil-del-mundo>

⁷ The primary purpose of the patent system is not the reward of the individual but the advancement of the arts and sciences. The function of a patent is to add to the sum of useful knowledge and one of the purposes of the patent system is to encourage dissemination of information concerning discoveries and inventions.

disponibles y estimular la divulgación y diseminación de información relacionada con descubrimientos e invenciones”.

Del aparte anteriormente transcrito se desprende uno de los elementos que debería guiar el rumbo que debe tomar la política pública de propiedad intelectual en nuestro país: El privilegiar con el monopolio legal solamente a aquellas invenciones o desarrollos que cumplen estrictamente los requisitos de patentabilidad dispuestos en los ordenamientos jurídicos aplicables y que por ende benefician a la sociedad en general.

La afirmación contenida en el párrafo anterior fue sostenida también por la profesora Christina Mulligan en un panel organizado por la *Information Society Project* de la facultad de Derecho de la universidad de Yale en donde argumentó que “este tipo de conductas en donde las patentes se encuentran escondidas, como un submarino, hasta que una empresa de forma independiente desarrolla y comercializa una tecnología equivalente, son perjudiciales porque la sociedad no gana absolutamente nada con la concesión de dicha patente”⁸.

No obstante lo anterior, debemos ser conscientes que el aumento de inversión extranjera señalado en líneas anteriores y la especial relevancia que los bienes intangibles están tomando en el tráfico económico actual tendrá indudablemente el efecto de posibilitar conductas, tales como el patent trolling, que deberán ser cuidadosamente examinadas con el fin de lograr mantener el espíritu del sistema de patentes y no ponerlo al servicio de unos pocos.

Ante esta situación cabe preguntarse, cuál debe ser la actuación de las autoridades nacionales frente a este tipo de conductas? En nuestro concepto la solución pasa por la estricta aplicación de los requisitos de patentabilidad, ya que un riguroso examen de novedad y de nivel inventivo asegurará la calidad de las patentes concedidas, y por tanto se disminuirá la posibilidad de encontrar equivalencias técnicas con tecnologías o invenciones protegidas por otras patentes o ya existentes en el mercado.

De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, arriba señaladas, tendrá la responsabilidad de

⁸ “Extreme trolling behavior—in which the patent is simply hidden “in a submarine-like way” until an operating company independently invents and commercializes—is necessarily harmful because society gains nothing from the patent”. Post disponible en <http://www.patentlyo.com/patent/2013/05/patent-troll-panel-at-yale-law-school.html>

valorar la fortaleza de los derechos supuestamente infringidos en aras de lograr una justicia material y de esta manera evitar que la disciplina de la propiedad intelectual se convierta en un instrumento para realizar un “chantaje legal” a los desarrolladores independientes.