

Las pruebas extraprocerales en asuntos de propiedad industrial: reflexiones desde la práctica colombiana y la perspectiva andina

Prelitigation discovery motions for industrial property issues: Considerations from the Colombian practice and the Andean perspective

Carlos Tamayo *
Liliana Galindo **
Carlos R. Olarte ***

* Abogado y especialista en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, Colombia; especialista en Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
tamayo.carlos.c@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1928-0044>

** Abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, Colombia.
Coordinadora del área de Litigios de Patentes de la firma OlarteMoure, Colombia.
liliana.galindo@olartemoure.com
<https://orcid.org/0000-0002-6238-6020>

*** Ingeniero biomédico y mecánico de Duke University (BSE), abogado del Chicago-Kent College of Law (J.D.), con estudios de derecho homologados por la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
Socio fundador de la firma OlarteMoure y director de la práctica de litigios de patentes dentro de la misma.
carlos.olarte@olartemoure.com
<https://orcid.org/0000-0002-8545-0523>

Fecha de recepción
13 de septiembre de 2021

Fecha de aceptación
7 de febrero de 2022

Sugerencia de citación
Tamayo, C., Galindo, L. y Olarte, C. R. (2022). Las pruebas extraprocerales en asuntos de propiedad industrial: reflexiones desde la práctica colombiana y la perspectiva andina. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22 (43), e20220201.
<https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/20220201>

Resumen

La Decisión Andina 486 de 2000 reguló varias medidas relacionadas con la observancia y protección de los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, dicha decisión dejó de lado la regulación de medidas relacionadas con el recaudo probatorio de elementos requeridos para acreditar una potencial infracción. El presente artículo busca exponer la forma en que la práctica colombiana ha atendido estas medidas a través del mecanismo de las pruebas extraprocerales, y llamar la atención sobre la posible necesidad de regular lo propio a través del derecho andino.

Palabras clave

propiedad industrial; observancia; infracción; pruebas; exhibición; litigio.

Abstract

Andean Decision 486 of 2000 incorporated several provisions related to the enforcement and protection of industrial property rights. However, said enactment did not regulate measures for gathering evidence of infringement. This paper aims to show how the Colombian practice has addressed these measures by means of Prelitigation Discovery Motions and how there is a possible need to regulate this matter under Andean Law.

Keywords

Industrial property; enforcement; infringement; evidence; discovery; litigation.

Introducción

Bajo los compromisos asumidos por los países andinos en virtud del Acuerdo sobre los Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), la Decisión Andina 486 de 2000 fue la primera de su tipo en intentar regular directa y exhaustivamente algunas medidas relacionadas con la observancia de derechos de propiedad industrial¹ (Pacón, 2000).

En efecto, la Decisión en comento consagró una acción por infracción que puede ser ejercida por el titular de cualquier derecho de propiedad industrial cuando quiera que sus derechos exclusivos sean vulnerados, o cuando quiera que sobre ellos se extienda una amenaza de infracción inminente. Asimismo, la normativa andina consagró un régimen de medidas cautelares para prevenir actos de infracción y disposiciones relacionadas con la indemnización de perjuicios, que de manera conjunta buscan brindar un verdadero marco de protección jurídica a favor de los titulares de derechos exclusivos reconocidos en la normativa andina².

Sin embargo, el ordenamiento andino nada dijo sobre el régimen de medidas que pueden ser ejercidas por el titular de un derecho de propiedad industrial, previo al litigio, la solicitud de medidas cautelares, o la estimación de perjuicios, para verificar la existencia de una posible infracción, recabar pruebas necesarias para acreditarla, o incluso para conocer la extensión del daño irrogado al titular, siendo este un asunto reservado a la legislación interna de los países miembros.

La recopilación de material probatorio es un asunto que reviste vital importancia cuando de probar la infracción de derechos de propiedad industrial se trata (en especial patentes) pues la alta complejidad técnica que poseen este tipo de litigios hace que los elementos probatorios necesarios para acreditar una infracción suelen encontrarse en poder y reserva del potencial infractor y no necesariamente en el mercado, custodiados incluso bajo figuras jurídicas de confidencialidad, reserva, y secretos industriales o empresariales (Olarte, 2020). Como resulta natural, la misma complejidad se traslada al cálculo y estimación de perjuicios irrogados por el hecho de la infracción, incluso en esos eventos en que la infracción misma resulte palmaria (Tamayo, 2018).

Al ser este un asunto reservado a los ordenamientos nacionales, el desarrollo que ha tenido la materia ha sido distinto en cada uno de los países que hoy forman parte de la Comunidad Andina (CAN). En el caso colombiano, tal desarrollo se ha dado a través del régimen de pruebas extraprocesales (anteriormente llamadas pruebas anticipadas) que permite a quien tenga interés en demandar por la infracción de un derecho exclusivo, acudir al juez para recabar elementos probatorios en poder de su futura contraparte o de terceros.

A pesar de favorecer en buena medida el cumplimiento del compromiso internacional impuesto por el Acuerdo sobre los Adpic en asuntos probatorios, el régimen de pruebas extraprocesales adoptado por Colombia no deja de ser un instrumento susceptible de mejoras, particularmente en lo relacionado con el tratamiento de las observaciones que la parte requerida puede formular en el marco de dichos trámites judiciales para oponerse a la práctica de la prueba, y en lo relativo al tiempo en que tales trámites pueden tardar en ser resueltos por las cortes locales.

Tras explicar las vicisitudes en esta materia desde una aproximación práctica basada en la experiencia colombiana, el presente artículo busca poner sobre la mesa el interrogante sobre la conveniencia de regular mecanismos como el de las pruebas extraprocesales a nivel andino para facilitar la observancia de los derechos de

¹ En efecto, aunque la Decisión 344 de 1993 ya contenía algunas referencias normativas a medidas relacionadas con la observancia de derechos, como la mención al hecho de que con independencia de las acciones conferidas por el derecho interno el titular de una patente infringida podría reclamar daños por infracciones realizadas con posterioridad a su fecha de solicitud, lo cierto es que no se ocupaba de manera directa ni exhaustiva de estos asuntos ni regulaba, como sí lo hace la Decisión 486 de 2000, la acción por infracción a derechos, el régimen de medidas cautelares, o la tipología de daños pecuniarios, entre otros aspectos.

² Lo propio incluyendo no solamente los derechos de propiedad industrial regulados bajo la Decisión 486 de 2000, sino también los derechos de obtentor de variedades vegetales regulados por la Decisión 345 de 1993, según ha sido reconocido por el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial proferida para el Proceso 204-IP-2013, y por tribunales arbitrales constituidos en Colombia como el del Laudo Arbitral proferido el 12 de mayo de 2015 en el caso P. Kooij En Zonen B.V. y Suata Plants S. A. contra Propagar Plantas S. A. y otros, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

propiedad industrial, a la espera de que los interrogantes y puntos de debate planteados desde la práctica local, puedan favorecer futuros focos de investigación por parte de la academia y promover posibles debates dentro de la iniciativa legislativa comunitaria que a la fecha no han sido explorados.

El régimen de pruebas extraprocesales en Colombia

Durante los últimos años, las pruebas extraprocesales han demostrado ser una herramienta particularmente útil cuando de proteger exclusivos en Colombia se trata. Actualmente, esta herramienta se encuentra consagrada en el Código General del Proceso (CGP), que en sus artículos 183 y siguientes regula la posibilidad con que cuenta un futuro demandante de solicitar pruebas necesarias para soportar una acción judicial subsiguiente, requiriéndolas ya sea del futuro demandado o de un tercero que se encuentre en poder de las mismas³.

Así, el ordenamiento colombiano permite solicitar y recaudar distintos tipos de prueba, incluyendo interrogatorios de parte, testimonios, exhibición de documentos y cosas muebles, e inspecciones judiciales, con o sin intervención de peritos. Todos estos son medios probatorios que pueden ajustarse a las necesidades del titular de un derecho exclusivo, quien por ejemplo puede tener interés en recabar la documentación interna de su potencial contraparte que acredite la formulación de un producto farmacéutico próximo a ser lanzado al mercado (exhibición de documentos), u obtener muestras de productos que le permitan realizar análisis técnicos de cara a una eventual infracción a sus derechos exclusivos (exhibición de cosas muebles) (Tamayo, 2021).

Aunque la ley local permite que las solicitudes de prueba extraprocesal también sean tramitadas ante jueces civiles, en asuntos relacionados con la defensa de los derechos de

propiedad industrial resulta usual que este tipo de pruebas se soliciten y practiquen ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como quiera que dicha Superintendencia (que también conoce del trámite administrativo de solicitudes de marcas y patentes) cuenta con facultades jurisdiccionales para dar trámite a estos asuntos y con un conocimiento especializado en la materia, que la hace especialmente atractiva para resolver los conflictos de este tipo en el país (Olarte *et al.*, 2021).

Aunque el trámite de una prueba extraprocesal no debería ser asunto particularmente complejo ni prolongado, pues corresponde a una etapa anterior al inicio del verdadero litigio por infracción y se encuentra procesalmente diseñada para ser evacuada de manera expedita, lo cierto es que la práctica judicial colombiana ha demostrado que en algunas ocasiones el trámite de estos asuntos puede llegar a tardar más de lo procesalmente deseable, dificultando la recopilación del material probatorio y el inicio del proceso por infracción que de aquel depende (o, dado el caso, el cese de actividades litigiosas ante la recopilación de pruebas que sugieran o demuestren una ausencia de infracción). Además de las razones típicamente asociadas a la congestión judicial que aquejan tanto los despachos civiles como la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, lo anterior ocurre por la forma en que en ocasiones se tramitan y deciden las objeciones o manifestaciones de inconformidad formuladas por los sujetos requeridos dentro de la práctica de una prueba extraprocesal, pues resulta común que dichas oposiciones deriven en auténticos debates jurídicos que, al prolongarse en el tiempo, retardan no solo la resolución de la prueba extraprocesal, sino también el inicio del proceso judicial subsiguiente.

En efecto, así como la ley procesal permite al futuro demandante solicitar anticipadamente la recopilación de pruebas en poder de su futura contraparte o de un tercero, también permite que el sujeto requerido dentro de estas diligencias manifieste su inconformidad con la práctica de la prueba y su interés en que aquella

³ En Colombia, el régimen de pruebas extraprocesales también permite a quien tema ser demandado solicitar pruebas de su futura contraparte para defenderse dentro del proceso judicial que eventualmente sea iniciado en su contra.

no sea decretada o recaudada. Aunque la forma en que se ejerce dicho interés de oposición y las consecuencias asociadas a una defensa de tal tipo dependen en buena medida del tipo de prueba que se busca practicar y de la calidad del sujeto requerido (futura contraparte o tercero)⁴, lo cierto es que en la práctica tales manifestaciones de inconformidad suelen retardar considerablemente la recopilación de los elementos probatorios requeridos por el solicitante para acreditar una infracción.

Lo anterior es particularmente notorio cuando de la exhibición de documentos y cosas muebles se trata, pues en estos casos la ley permite que dentro del término de ejecutoria del auto que decreta la prueba (es decir, dentro de los tres días siguientes a su notificación) el requerido formule una "oposición formal" que el juez de conocimiento deberá tramitar y resolver mediante un incidente⁵.

Aunque la ley procesal no provee un catálogo de razones "válidas" para sustentar una oposición a la práctica de una prueba de este tipo, lo cierto es que sí indica que el juez que conozca del caso deberá valorar tales motivos y calificarlos como justificados o no (Corchuelo y León, 2016), de manera que en caso de que esto último ocurra, y se compruebe que en efecto el futuro demandado se encontraba en poder de los documentos o bienes muebles cuya exhibición se requirió, se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de confesión que el solicitante de la prueba haya manifestado tener intención en probar, o, en caso de que

tales hechos no admitan la prueba de confesión, la oposición será tenida como un indicio en contra del futuro demandado.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el tiempo que tarda en ser resuelta una solicitud de prueba extraprocesal ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC o ante los jueces civiles, los informes de rendición de cuentas proferidos por la SIC permiten inferir que algunos de tales trámites pueden tardar hasta más de un año en ser resueltos⁶. De igual forma, de acuerdo con la experiencia práctica de los autores, que se relaciona estrechamente con litigios de propiedad industrial, se corrobora que la SIC y los jueces civiles del circuito pueden tomar el tiempo indicado, lo cual puede llegar a resultar particularmente problemático frente a un caso concreto; sobre todo si se tiene en cuenta que conforme a las normas locales y la regulación andina, la presentación de una solicitud de prueba extraprocesal no suspende el término de caducidad de una acción por infracción, por lo cual se corre el riesgo de perder la oportunidad de presentar una acción por infracción por la falta de obtención de pruebas de forma oportuna.

Principales defensas frente a la práctica de pruebas extraprocesales y aproximaciones jurisprudenciales frente a ellas en Colombia

La práctica local de pruebas extraprocesales en asuntos de propiedad industrial o materias relacionadas (como asuntos de competencia desleal que involucran la vulneración de derechos exclusivos) demuestra que existen al menos tres principales líneas de argumentación que suelen ser traídas a colación por el opositor de la prueba al momento de pronunciarse en su contra. A saber: i) alegar la confidencialidad, reserva, o existencia de secretos empresariales sobre la información que se solicita; ii) alegar que al requerir información confidencial de un potencial competidor se materializa una conducta de competencia desleal; y, finalmente iii) alegar que el solicitante de la prueba cuenta con otros medios para recaudarla, como por ejemplo,

⁴ Así, por ejemplo, si la prueba extraprocesal consiste en un interrogatorio de parte, un testimonio, o la práctica de una inspección judicial con o sin intervención de peritos, la manifestación de oposición a la práctica de la prueba puede materializarse en la interposición de un recurso de reposición en contra del auto que decreta la prueba extraprocesal. Cuando se trata de la exhibición de documentos y otras cosas muebles, la ley procesal local contempla un procedimiento específico para dicha oposición.

⁵ "Renuencia y oposición a la exhibición. Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta, o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez al decidir la instancia o el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la encontrare justificada y se hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. En la misma forma se procederá cuando no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha señalada para la diligencia pruebe, siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale. Cuando es un tercero quien se opone a la exhibición o la rehúsa sin causa justificada, el juez le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.). Los terceros no están obligados a exhibir documentos de su propiedad exclusiva, cuando gocen de reserva legal o la exhibición les cause perjuicio" (Código General del Proceso, artículo 267).

⁶ "Entre agosto de 2019 y julio de 2020 se radicaron 211 demandas en materia de competencia desleal y propiedad industrial. Igualmente, se presentaron un total de 56 solicitudes de medidas cautelares y 72 solicitudes de pruebas extraprocesales. Fruto de la gestión realizada en este grupo de trabajo, en el período observado fueron analizados 203 procesos. Adicionalmente, entre agosto de 2019 y julio de 2020 se tramitaron un total de 32 medidas cautelares y 56 pruebas extraprocesales" (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020, p. 29).

presentar derechos de petición para obtener las pruebas y agotar el recurso de insistencia en caso de no lograr obtenerlas en un primer momento a través de ese medio.

Aunque la forma en que se abordan y resuelven dichos argumentos de defensa depende en buena medida de la corte y el juez ante el cual se ventile la solicitud, lo cierto es que hoy día existe un cúmulo de precedentes jurisprudenciales relevantes que permite ver la forma en que los jueces especializados suelen aproximarse y resolver este tipo de defensas en la práctica colombiana, según se analiza a continuación.

Análisis de las defensas fundamentadas en la confidencialidad, reserva, o existencia de secretos empresariales sobre la información requerida

En la práctica colombiana, es común que más de un sujeto requerido dentro del trámite de una prueba extraprocesal se oponga a su práctica argumentando que la información requerida por el solicitante (v. gr. documentos y bienes muebles) se encuentra cobijada bajo privilegios de confidencialidad o reserva, o que aquella se encuentra protegida bajo la figura del secreto empresarial.

Si bien es cierto que la información que se requiere puede ser sensible para la parte requerida o puede ser parte de su reserva legal, al aproximarse a este tipo de oposiciones la jurisprudencia nacional ha manifestado en algunos casos que la reserva de un documento no resulta oponible al interés con que cuenta el titular de un derecho de propiedad industrial de recabar información necesaria para valorar la existencia de una potencial infracción a sus derechos exclusivos, pues por un lado tal reserva puede ser levantada por los jueces nacionales en ejercicio de sus funciones, y por otro el juez puede adoptar medidas de confidencialidad suficientes para garantizar que dicha información sea consultada única y exclusivamente por el solicitante de la prueba y utilizada por aquel para los fines relacionados con su práctica.

Lo primero, ocurre porque bajo la legislación colombiana existe una disposición normativa que señala que el carácter confidencial de la información no es un argumento oponible a las autoridades que la requieran en ejercicio de sus funciones, incluyendo entre estas a las autoridades judiciales. En efecto, el artículo 27 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), señala lo propio al indicar que “el carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las *autoridades judiciales*, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones” (resaltado fuera de texto); de lo cual se desprende que la simple alegación de confidencialidad, reserva, o existencia de secretos empresariales no es un argumento que pueda llevar a que los jueces nacionales dejen de practicar una prueba extraprocesal, en la medida que el recaudo de pruebas y la solución de controversias asociadas a una potencial infracción hace parte de sus funciones legales y constitucionales.

Los alcances de esta disposición normativa en materia de pruebas extraprocesales han sido aplicados por el Tribunal Superior de Bogotá (superior jerárquico de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC), que mediante providencia del 24 de junio de 2021 manifestó que el artículo 27 de la ley mencionada prevé la posibilidad de que los jueces levanten cualquier reserva legal, revocando así una decisión anterior en que la SIC había resuelto negar la práctica de una prueba de este tipo (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 2021).

En el caso concreto, aunque la prueba requerida para acreditar la configuración de ciertos actos de competencia desleal había sido previamente decretada por la SIC (ordenando la exhibición de documentos que la futura contraparte había presentado ante una autoridad regulatoria para obtener el registro de venta para la comercialización de un producto agroquímico), la autoridad negó de forma posterior la prueba ante el recurso de reposición promovido por la

contraparte con fundamento en alegaciones sobre confidencialidad y reserva (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2021a). Dicha decisión fue revocada por el Tribunal de Bogotá aludiendo, entre otras consideraciones, la disposición normativa en comento (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 2021).

Como se anticipó, los argumentos de confidencialidad, reserva y existencia de secretos empresariales sobre la información requerida también han sido rechazados por las cortes locales bajo la consideración de que en el marco de la práctica de una prueba extraprocesal, el juez que conozca de la solicitud bien puede decretar medidas tendientes a la protección de dicha información, para garantizar de un lado que a aquella solamente acceda el solicitante de la prueba, y de otro que la información en sí solamente pueda ser utilizada para los fines bajo los cuales fue decretada la práctica de la prueba, es decir, para comprobar la existencia de una infracción, o para soportar probatoriamente un proceso judicial subsiguiente (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2020).

Lo propio, por ejemplo, fue analizado por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC cuando, en el marco de una solicitud de prueba extraprocesal promovida por el titular de una patente para obtener documentos regulatorios presentados para el lanzamiento de un producto farmacéutico potencialmente infractor, rechazó las alegaciones sobre confidencialidad, reserva y secretos aludidos por el requerido dentro del trámite extraprocesal, manifestando que, por encontrarse involucrados secretos empresariales, la información solamente podría ser consultada por el solicitante y su apoderado y que una vez recaudada la información en comento sería objeto de la debida custodia y protocolo de conservación por parte de ese despacho, sin que estas alegaciones del futuro demandado constituyeran argumento suficiente para revocar o limitar el alcance de la prueba decretada (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2020).

El caso referido deja ver cómo en algunas ocasiones las autoridades judiciales nacionales han desechado estos argumentos bajo la consideración de que la confidencialidad puede ser protegida en el marco del proceso y que

aquella no puede ser contraria al normal ejercicio de las funciones judiciales.

A lo anterior, se suma una reciente decisión en que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC manifestó que bajo una interpretación armónica del artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular de una patente tiene derecho a solicitar información para verificar si una infracción está teniendo o no lugar en el mercado, aun cuando esa información se encuentre protegida bajo reserva o confidencialidad, argumento este que, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, podría hacerse extensivo a los restantes derechos de propiedad industrial protegidos bajo la normativa andina (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2021b).

Análisis de las defensas fundamentadas en la supuesta materialización de conductas anticompetitivas por la solicitud de información en poder de competidores

Otra de las defensas generalmente formuladas por los sujetos requeridos en el marco de una solicitud de prueba extraprocesal en estos asuntos, es la de alegar que al permitir al solicitante acceder a información reservada o privilegiada, se faculta de *facto* la comisión de una conducta de competencia desleal contraria a la buen a fe y las sanas costumbres en asuntos mercantiles, en la medida que, o bien se privilegia al solicitante de la prueba con una información a la que no debería tener acceso y se le otorga así una ventaja en el mercado, o bien la solicitud de información corresponde en sí misma a un ejercicio abusivo del derecho de propiedad industrial, tendiente a excluir a potenciales competidores del mercado.

Esa línea de defensa fue recientemente analizada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC en el marco de una acción por competencia desleal promovida en contra del titular de una patente que, de manera previa a la interposición de una acción judicial de infracción, había remitido varios requerimientos de información (cartas) a un laboratorio genérico con el fin de conocer si el producto sometido a revisión regulatoria coincidía o no con el alcance de sus derechos exclusivos, y que posteriormente formuló una solicitud de prueba

extraproceraal para obtener la misma información (Tamayo, 2021).

En el caso concreto, el laboratorio genérico no solo se negó a suministrar voluntariamente la información solicitada para verificar la existencia de una infracción, sino que además demandó por competencia desleal al titular de la patente solicitando medidas cautelares por la supuesta comisión de actos anticompetitivos en la medida que, en su sentir, y entre otros aspectos, los requerimientos de información de ese tipo resultarían contrarios a las sanas costumbres mercantiles y a su derecho a mantener bajo reserva "información privilegiada, protegida como secreto empresarial", a la luz del artículo 260 de la Decisión 486 (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2021b).

Al resolver tal solicitud cautelar, la SIC no solamente rechazó todas las alegaciones sobre el supuesto carácter anticompetitivo de las conductas reprochadas, sino que además señaló que bajo una interpretación adecuada del artículo 52 de la Decisión 486 (que consagra los derechos sustanciales con que cuenta el titular de una patente), el titular de una patente no solo tiene derecho a combatir la infracción haciendo uso de los medios judiciales disponibles, sino que también cuenta con la auténtica prerrogativa de realizar todas las pesquisas extraprocerales requeridas para determinar si una infracción está teniendo o no lugar en el territorio colombiano, aunque aquello suponga acceder a información confidencial en poder del potencial infractor (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2021b).

Bajo esta línea argumentativa, la SIC respaldó la idea de que el titular del derecho protegido puede acceder a información en poder de su futura contraparte sin que ello implique una conducta anticompetitiva en ese caso concreto, siendo esta una lógica que dependiendo de las particularidades de cada proceso podría extenderse a la práctica de una prueba extraproceraal en otros asuntos de propiedad industrial.

En consecuencia, para la jurisprudencia nacional especializada, las alegaciones de este

tipo no resultarían de recibo cuando se trata de la práctica de pruebas extraprocerales en asuntos de infracción de patentes, pues no por el hecho de requerir información se incurre de forma automática en una conducta de relevancia para el derecho respecto de la competencia desleal, dado que los requerimientos de información así formulados (ya sea dentro de una prueba extraproceraal o de manera informal entre las partes) corresponden a una manifestación de las prerrogativas jurídicas con que cuenta el titular de un derecho de propiedad industrial, cuando aquellos se basan en razones objetivas y por supuesto en un ejercicio legítimo del derecho alegado.

Nuevamente, lo anterior no quiere decir que el medio de defensa en comento deba ser rechazado de manera automática por las cortes locales, pues ciertamente existirán casos en que la práctica de una prueba extraproceraal pueda ser utilizada por el interesado para intentar materializar conductas contrarias al régimen de protección de la competencia, y ese sería un evento que por supuesto ni el ordenamiento ni el juez pueden respaldar y que al ser advertido, debe llevar a la negación de la prueba solicitada.

Análisis de las defensas fundamentadas en la existencia de mecanismos alternos para solicitar la información requerida

Finalmente, otro de los argumentos utilizados para contradecir la práctica de una prueba extraproceraal en asuntos de propiedad industrial, consiste en señalar que el titular del derecho infringido cuenta con otros mecanismos jurídicos para solicitar la información que requiere dentro del trámite judicial y por lo tanto, cuando el solicitante no haya agotado esos otros recursos, la prueba en cuestión debe ser negada al amparo de los artículos 78 y 173 del CGP, los cuales, respectivamente, indican que es deber de las partes abstenerse de solicitar y deber del juez abstenerse de decretar pruebas documentales que, directamente o a través de derecho de petición, hubieren podido ser previamente recaudadas por el interesado.

Un llamado al derecho andino

Este argumento de defensa, por ejemplo, ha sido acogido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, entidad que, en casos relacionados con pruebas extraprocesales que versan sobre información contenida en expedientes regulatorios, ha manifestado incluso que el interesado debe agotar el recurso judicial de insistencia cuando esa información le haya sido negada tras presentar un derecho de petición en forma previa a la solicitud de prueba extraprocesal (SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 2021a). En Colombia, el recurso de insistencia es un mecanismo judicial que, como su nombre lo indica, permite a los particulares insistir en una solicitud de información formulada a través de un derecho de petición, cuando aquella haya sido negada por una autoridad administrativa aludiendo a razones de reserva (Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, 2013).

Esa posición, sin embargo, ha sido descartada por el Tribunal Superior de Bogotá en lo que la necesidad de agotamiento del recurso de insistencia se refiere, pues dicha autoridad ha manifestado que aunque la información solicitada se encuentre en poder de una autoridad administrativa, aquella no es de titularidad de la autoridad en cuestión sino de quien la sometió a revisión regulatoria, de manera que frente a tales casos no existe deber de agotar el recurso de insistencia (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 2021).

Lo anterior implica entonces que siempre que el interesado demuestre haber agotado un mínimo de diligencia en procurar el recaudo de documentos por cuenta propia de manera previa a la presentación de una solicitud de prueba extraprocesal, ya sea mediante comunicaciones privadas o mediante derechos de petición cuando por cualquier motivo la información se encuentre en los archivos de una autoridad pública, la prueba extraprocesal será el mecanismo idóneo para recaudar esta documentación a favor de quien ha cumplido con las cargas procesales de los artículos 78 y 173 del CGP.

Como se anticipó en el acápite introductorio de este escrito, la Decisión 486 incorporó importantes disposiciones normativas relacionadas con la observancia de derechos de propiedad industrial, en cumplimiento de los compromisos impuestos a los países de la OMC en razón del Acuerdo sobre los Adpic.

Los compromisos sobre observancia de derechos incorporados en el Acuerdo sobre los Adpic, como primer instrumento internacional que efectivamente se ocupó de esa materia (Conde y Sierra, 2016), se encuentran regulados a partir del artículo 41 y siguientes de dicho convenio, donde se reguló el deber de los Estados miembros de la OMC de garantizar la existencia de acciones judiciales y administrativas para la defensa de la propiedad intelectual, la existencia de un régimen de medidas cautelares y de un régimen para la indemnización adecuada de perjuicios, entre otros asuntos (Lipszyc, 2017).

Entre estas disposiciones de observancia, el Acuerdo sobre los Adpic también incorporó una disposición relacionada con el régimen probatorio en asuntos de propiedad intelectual, señalando en su artículo 43 que es deber de los países miembros incluir disposiciones internas que: i) permitan al titular del derecho obtener pruebas en poder de su futura contraparte bajo condiciones que garanticen la protección de la información confidencial; y ii) ser beneficiado con una suerte de “alivios probatorios” cuando su contraparte niegue injustificadamente el suministro de pruebas que se encuentren en su poder y que sean necesarias para valorar la infracción judicialmente, permitiendo para ello que las autoridades judiciales de los Estados miembros realicen “determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada”, es decir, permitiendo que por ejemplo tengan por ciertos los hechos que se busca probar en contra del potencial infractor que ha sido reticente a suministrar la prueba.

Como se analizó en anteriores apartados, esta obligación en concreto no fue abordada en la Decisión 486, quedando reservada por tanto a los ordenamientos internos de cada país

miembro de manera que, en el caso colombiano, bien podría decirse que el cumplimiento de obligación internacional se encuentra satisfecho a través del régimen de pruebas extraprocesales previamente analizado en este escrito.

Aunque las bondades del régimen colombiano han sido bien aprovechadas por los titulares de derechos de propiedad industrial en nuestro país, lo cierto es que el régimen en cuestión no deja de ser imperfecto pues, como se explicó anteriormente, la formulación de oposiciones a la práctica de una prueba extraprocesal puede devenir en la dilación automática de un procedimiento que a pesar de no estar concebido como tal, termina convirtiéndose en un litigio previo al litigio, dificultando el recaudo probatorio y la consecuente observancia y protección de los derechos de propiedad industrial involucrados en el caso concreto.

Ante tal situación, resulta importante preguntarse si la normativa andina no debería verse abocada a regular uniformemente la manera en que los países miembros deben responder a la obligación del artículo 43 del Acuerdo sobre los Adpic, en pro de facilitar soluciones uniformes que favorezcan la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial para impedir que las oposiciones a las medidas tendientes al recaudo probatorio puedan implicar un retraso injustificado en la interposición de acciones judiciales para la defensa concreta de derechos.

Aunque ciertamente aquello deberá ser objeto de análisis y escrutinio en futuras oportunidades de reforma al régimen andino en asuntos de propiedad industrial, lo cierto es que en caso de que los países miembros efectivamente decidan regular esta materia, son varios los asuntos que deberán analizar:

1. La manera en que el potencial infractor de un derecho de propiedad industrial puede oponerse a suministrar información en su poder alegando la confidencialidad, reserva, o la existencia de secretos industriales o empresariales sobre la misma, y la forma en que tales oposiciones deben ser atendidas para proteger de un lado los intereses del titular del

derecho exclusivo interesado en acceder a la prueba, y de otro los derechos y garantías de quien ha sido requerido para suministrarla.

2. La manera en que las oposiciones basadas en el derecho de la competencia deben ser resueltas y analizadas, bajo el entendido que aquellas no pueden truncar el interés legítimo en acceder a información necesaria para proteger un derecho.

3. La forma en que debe conducirse un procedimiento preestablecido para conservar la seguridad de la información probatoria requerida por el titular del derecho de propiedad industrial (tanto a favor del solicitante como del requerido), en aras de evitar que aquello corresponda al ejercicio de una facultad discrecional que la autoridad judicial deberá definir caso por caso.

4. La forma en que el titular del derecho de propiedad industrial estaría obligado a agotar y acreditar el agotamiento de requisitos procesales previos, antes de requerir por vía judicial información en poder de su futura contraparte o de un tercero.

5. Si la presentación de una solicitud de prueba extraprocesal suspende o no el término de caducidad de una acción por infracción, y los presupuestos procesales de dicha suspensión.

Conclusiones

La posibilidad de recopilar pruebas en forma expedita para acreditar la infracción a un derecho de propiedad industrial es un asunto que hace parte de las medidas de observancia de derechos que deben ser adoptadas por los países miembros de la OMC en virtud del Acuerdo sobre los Adpic.

En el caso colombiano, ante la ausencia de una regulación directa por parte de la normativa andina, el cumplimiento de estos compromisos ha tenido lugar a través del mecanismo de las pruebas extraprocesales cuya aplicación práctica ha demostrado que existen varias vicisitudes asociadas al manejo judicial de dichos trámites, representadas principalmente en el tratamiento de las objeciones que el sujeto requerido puede formular para oponerse a la práctica de las pruebas solicitadas por el titular del derecho que se estima infringido.

Tales vicisitudes obligan a mirar hacia el derecho andino para cuestionarse sobre la conveniencia de regular desde allí los mecanismos de recaudo probatorio en asuntos de propiedad industrial, siendo esa una posibilidad que de ser acogida debe poner como centro de debate el tratamiento de las principales objeciones que suelen formularse en el marco de dichos trámites, y que involucran principalmente la protección de secretos industriales, los requisitos procesales que habilitan a un titular a acudir a un juez para solicitar esa revelación de evidencia e incluso la posibilidad de suspender el término de prescripción de una acción de infracción en caso de demoras injustificadas para el recaudo de una prueba de infracción en el marco de una solicitud de prueba extraprocesal.

Aunque el tratamiento particular de cada una de esas objeciones debe ser objeto de un análisis riguroso y concreto que desborda los objetivos del presente escrito, lo cierto es que cualquier intento de regulación frente al tema debe procurar garantizar un sano equilibrio entre el interés del titular del derecho exclusivo, y las garantías tanto sustanciales como procesales que también le asisten al sujeto requerido.

Referencias

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los Adpic). (1994).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (2011). Ley 1437 de 2011.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
- Código General del Proceso. (2012). Ley 1564 de 2012.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
- Conde, C. A. y Herrera, L. F. (2016). La estandarización internacional de las patentes y sus efectos en el acceso a medicamentos. En E. Rengifo (dir.), *Derecho de patentes*. Universidad Externado de Colombia.
- Corchuelo, D. y León, M. A. (2016). La oposición eficaz: análisis basado en el proceso monitorio del Código General del Proceso. *Revista de Derecho Privado*, 30, 339-369.
<https://doi.org/10.18601/01234366.n30.11>
- Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. (2013). Sentencia T-734-13. M. P.: Alberto Rojas Ríos.
- Decisión 345 de 1993 (Comisión de la Comunidad Andina).
<http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec345s.asp>
- Decisión 486 de 2000 (Comisión de la Comunidad Andina).
<http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486si.asp>
- Lipszyc, D. (2017). *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Cerlalc.
- Olarte, C. R. (2020). Infracción de patentes en Colombia: el uso de solicitudes de pruebas extraprocesales (discovery prelitigioso) para obtener evidencia de infracción. *Revista Industria Legal*, 48-49.
- Olarte, C., Agudelo, A., Galindo, L. y Guevara, M. (2021). Colombia. En *Patents: 2021* (pp. 35-43). Getting the Deal Through.
- Pacón, A. M. (2000). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: principales reformas. En *Actas de derecho industrial y derecho de autor: tomo XXI* (pp. 1269-1287). Universidad de Santiago de Compostela - Instituto de Derecho Industrial y Marcial Pons.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2020). *Informe de Rendición de Cuentas 2019-2020*.
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Control_Rendicion_de_Cuentas/InformedeRendici%C3%B3ndeCuentas2019-2020.pdf

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
(2020). Auto No. 97287, Expediente 20-
222151.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.
(2021a). Auto No. 40194, Expediente 21-
27154.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.
(2021b). Auto No. 81921, Expediente 21-
223476.

Tamayo, C. (2018). *Análisis de la responsabilidad civil extracontractual por infracción de patentes de invención: un estudio jurídico del daño pecuniario y la función del instituto*. Universidad Externado de Colombia.

Tamayo, C. (2021). Solicitar información regulatoria para analizar infracciones no es desleal. *Revista Industria Legal*, 5.

Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. (2021). Expediente No. 00120212715401.

Civilizar
Ciencias sociales y
humanas