



Vigilada Mineducación

¿SON EL ESTOPPEL Y LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS APLICABLES EN  
EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA?

Miguel Restrepo Gómez  
María Valentina Uribe Rivera

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Abogados

Asesor: Juan Felipe Acosta Sánchez

UNIVERSIDAD EAFIT  
ESCUELA DE DERECHO  
Medellín

## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	1
1. ANÁLISIS DEL <i>ESTOPPEL</i> EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE .....	2
1.1. DESARROLLO JURÍDICO DEL <i>ESTOPPEL</i> EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE .....	2
1.2. APLICACIÓN DEL <i>ESTOPPEL</i> EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE .....	5
2. APLICABILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA .....	23
2.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO EN COLOMBIA .....	24
2.2. REQUISITOS DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS .....	26
2.3. EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR QUÉ ES VÁLIDA LA PREGUNTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL <i>ESTOPPEL</i> O DE LA DOCTRINA NACIONAL DE NO VENIR CONTRATO LOS ACTOS PROPIOS .....	31
2.4. ACTOS PROPIOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -MARCAS, PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES, SECRETOS EMPRESARIALES- .....	37
CONCLUSIONES .....	43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	47

*VERITATEM LABORARE NIMIS SAEPE*  
[...] *EXISTINGUI NUMQUAM* [La verdad  
a menudo sufre, pero no muere nunca] (Tito  
Livio, ab Urbe Condita, 22, 39,19).

## INTRODUCCIÓN

**E**n el derecho anglosajón se ha ido construyendo por centurias el *Estoppel* y en el derecho continental civil la doctrina de "no ir en contra de los actos propios" como fenómenos que podríamos cualificarse de paralelos, tan similares o disímiles que parecieran gemelos -pero cada uno con su propia personalidad-. En ambos casos, la premisa es que una persona no puede contradecir sus propias declaraciones, acciones o comportamientos anteriores. En el contexto legal, por ejemplo, el *Estoppel* impide que una parte adopte una posición que sea inconsistente con sus actos previos, especialmente cuando esto perjudicaría a otra parte que confió en la declaración o conducta original.

En Colombia<sup>1</sup>, es importante destacar que, aunque no existe una regulación expresa en las normas relacionada con la doctrina de los actos propios, esta ha sido desarrollada por la Corte Constitucional por medio de diversas sentencias. Un principio estrechamente relacionado con la doctrina de los actos propios, sería el de la buena fe, el cual se menciona en varias normas del ordenamiento jurídico colombiano, como en el artículo 83 de la Constitución Política, el artículo 871 del Código de Comercio y el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

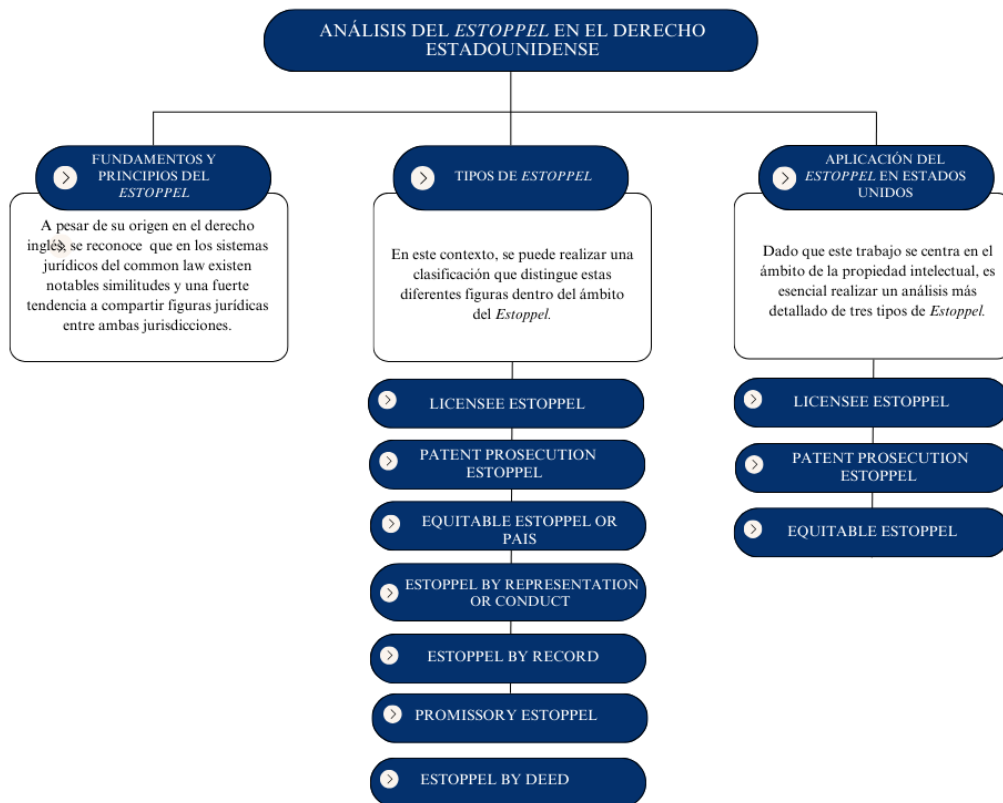
La trascendencia que tiene la coherencia como pilar fundamental de ambos fenómenos, y su potencial utilidad para resolver diversos problemas jurídicos modernos, ha motivado a los autores a investigar y exponer en este artículo sus hallazgos. Así, este trabajo de grado se estructura en tres capítulos: (i) análisis del *Estoppel* en el derecho estadounidense; (ii) aplicabilidad de los actos propios en la propiedad intelectual en Colombia; y (iii) la figura de los actos propios y el *Estoppel* en cotejo, como un paralelismo que sirva de corolario a la exposición. El objetivo es explicar la aplicabilidad de estas figuras en el derecho de propiedad intelectual de cada país y, finalmente, explorar su origen y fundamentos.

---

<sup>1</sup>En el ámbito del derecho administrativo y comercial, los principios desempeñan un papel crucial como fuente de regulación. Tanto la norma constitucional como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código de Comercio contienen una serie de principios que orientan la toma de decisiones y la interpretación de las normas en estos campos.

# 1. ANÁLISIS DEL ESTOPPEL EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

En este capítulo, abordaremos de manera general los fundamentos jurídicos relacionados con la figura del *Estoppel* en el derecho estadounidense y cómo se ha aplicado en cuestiones de propiedad intelectual en ese país. Estos temas se explorarán con el propósito de proporcionar un panorama que permita evaluar la viabilidad de aplicar el *Estoppel* en el derecho colombiano y su eventual relevancia en el ámbito de la propiedad intelectual en Colombia.



## 1.1. DESARROLLO JURÍDICO DEL ESTOPPEL EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

La doctrina del *Estoppel según Anenson T (2008)* desempeña un papel de gran relevancia tanto en la legislación estadounidense como en la inglesa, así lo explica T. Leigh: "In England and America, this popular defense was shared by both court systems before the merger of law and equity and continues to be applied in cases seeking legal or equitable relief in this post-merger world" [En Inglaterra y América, esta defensa

popular era compartida por ambos sistemas jurídicos antes de la fusión entre el derecho y la equidad, y continúa siendo aplicada en casos que buscan una solución legal o equitativa en este mundo posterior a la fusión] (Anenson, 2008, p. 381).

Esta uniformidad respalda la conclusión, avalada por diversos juristas en el Reino Unido y Estados Unidos, de que el *Estoppel* representa una herramienta sumamente valiosa en los procesos legales, ya que proporciona una base sólida para la defensa de derechos e intereses legales. Un jurista estadounidense en uno de sus textos afirma lo siguiente: “ (...) *the doctrine of estoppel is now entitled to the distinction of being one of the greatest instrumentalities for promoting the ends of justice which the equity of the law provides*” [ (...) la doctrina de *Estoppel* ahora tiene el honor de ser uno de los instrumentos más importantes para promover los fines de la justicia que la equidad de la ley proporciona] (Pospishil, 1940, p. 223).

La doctrina del *Estoppel*, en sus inicios, se presentaba como una figura homogénea. No obstante, con el paso de los años, se ha fragmentado, lo que ha dado lugar a una amplia variedad de *Estoppels*. La misma T. Leigh comenta “*estoppel fits a diverse array of factual circumstances, maximizing its potential application*”. [El *Estoppel* encaja en una amplia variedad de circunstancias fácticas que maximizan su posible aplicación](Anenson, 2008, p.381). En este contexto, se puede realizar una clasificación que distinga diferentes figuras dentro del ámbito del *Estoppel*:

LICENSEE ESTOPPEL  
ESTOPPEL POR LICENCIA

Ha sido una figura con mayor aplicabilidad en procesos de patentes, en palabras del autor Stuart H. Nissim se puede entender de la siguiente manera “*The doctrine of licensee estoppel had been valid law for more than one hundred years. The doctrine states that a licensee was prevented from challenging the validity of the patents under which he was licensed*” [La doctrina del *licensee Estoppel* ha sido una ley válida por más de 100 años. La doctrina establece que un licenciataria no puede impugnar la validez de la patente de la cual tiene licencia] (Nissim, 1988, p. 17). Con la definición mencionada se puede extender la aplicación de este tipo de *Estoppel* no solo a casos de patentes, sino también a marcas o asuntos relacionados a derechos de autor.

> **PATENT PROSECUTION ESTOPPEL**  
(ESTOPPEL POR TRÁMITE DE PATENTES)

Se basa en la premisa de que las declaraciones y acciones emprendidas durante el proceso de obtención de una patente tienen un impacto significativo en la delimitación del derecho concedido. En consecuencia, esta doctrina prohíbe al titular de una patente posteriormente afirmar o presentar declaraciones que sean inconsistentes o divergentes de aquellas que fueron presentadas y aceptadas en el proceso de solicitud de patente.

*(...) is a legal doctrine in patent law that limits the scope of a patent holder's rights by examining the statements made by the patent holder during the patent prosecution process.* [Es una doctrina legal en el derecho de patentes que limita el alcance de los derechos del titular de una patente al examinar las declaraciones hechas por el titular esta durante el proceso de solicitud de la patente]. (IP Tech Insider, 2023)

Este principio tiene como objetivo preservar la integridad del sistema de patentes al garantizar que las representaciones hechas durante la solicitud de la patente sean coherentes y precisas, previniendo así que los solicitantes evadan las limitaciones originales de sus invenciones mediante afirmaciones divergentes en etapas posteriores. "This doctrine relates to the amendments, statements, arguments, and representations made by the patent applicant during the course of obtaining a patent" [Esta doctrina se relaciona con las modificaciones, argumentos, declaraciones y representaciones que realiza el solicitante de la patente durante el proceso para obtenerla] (Dirksen et al., 2003).

> **EQUITABLE ESTOPPEL OR PAIS**  
(ESTOPPEL POR EQUIDAD)

Esta forma de *Estoppel* se aplica de manera general a cualquier tipo de conducta dentro de un proceso legal y ha ganado relevancia en los últimos años. Según la facultad de leyes de la Universidad de Cornell se define como "*is a defense doctrine that prevents a party from using a right against another party when the right arises out of misleading actions from the person claiming the right.*" [Es una doctrina de defensa que prohíbe a una parte de usar o reclamar un derecho frente a otra cuando ese derecho que reclama proviene de acciones confusas y engañosas realizadas por ese mismo sujeto] (*Cornell Law School, 2021*). En este tipo de *Estoppel*, se puede hacer referencia a acciones, como el silencio u omisiones, que induzcan a la otra parte a creer en un hecho falso.

> **ESTOPPEL BY REPRESENTATION OR CONDUCT**  
(ESTOPPEL POR REPRESENTACIÓN O CONDUCTA)

Esta figura guarda una estrecha relación con el *Estoppel* por equidad, ya que ambas parten de la misma idea. Comparten tantas similitudes que el autor Erick Medina Muñoz (s.f) afirma en uno de sus textos que no se presenta ninguna diferencia entre el *Estoppel* en equidad y el *Estoppel* por representación. No obstante, al analizar ambas figuras, es posible evidenciar que en el *Estoppel* por representación se menciona la existencia de un representante y un representado, lo que sugiere que se requiere la figura de la representación para su aplicación. Este aspecto ha sido explicado por el jurista Nattan Nisimblat:

Se presenta este impedimento cuando una persona, llamada representante, ha realizado a otra, denominada representada, una representación de hecho, por palabras o comportamientos, por acción o por omisión, para inducirla a creer algo que tiene por cierto, caso en el cual el hecho no podrá ser negado con posterioridad, aun si la inducción al hecho falso hubiere sido por error o por negligencia. (Nisimblat, 2009, p.251).

> **ESTOPPEL BY RECORD**  
(ESTOPPEL POR ASUNTO RESUELTO O COSA JUZGADA)

"*Estoppel by record (or per rem judicatam) prevents a person from reopening questions that are \* res judicata (i.e. that have been adjudicated upon by a court of competent jurisdiction)*" [El estoppel by record (o per rem judicatam) impide a una persona reabrir cuestiones que son \* res judicata (es decir, que han sido resueltas por un tribunal competente). (Estoppel, 2023).

Este tipo de *Estoppel*, guarda cierta relación con la cosa juzgada, figura que En Colombia encuentra su en el artículo 243 de la Constitución Política y sentencias de la Corte Constitucional, estas la definen como la fuerza vinculante y de obligatoriedad que tienen las decisiones judiciales en el marco normativo, constituyendo preceptos jurídicos que deben ser obedecidos por todos los jueces de la nación.



#### PROMISSORY ESTOPPEL (ESTOPPEL DE PROMESA)

Está estrechamente relacionado con los acuerdos contractuales entre particulares, debido a que es aplicado cuando una persona realiza una promesa a otra con el fin de que esta actúe o tome ciertas decisiones con base a esa promesa inicial. Sin embargo, posteriormente, la persona que hizo la promesa incumple sus compromisos en favor de sus intereses privados. Su desarrollo fue impulsado por Lord Denning en el caso de *Central London Property vs High Trees House LTD*. En dicho caso, se afirmó que si una promesa tiene la intención de ser vinculante e influenciar a la otra parte para que actúe de acuerdo con dicha promesa, y actúa en consecuencia, entonces el promitente está obligado a cumplir con lo prometido.



#### ESTOPPEL BY DEED (ESTOPPEL POR ESCRITURA)

Según lo expuesto por el autor Nattan Nisimblat, esta figura se define de la siguiente manera “Las reglas de la evidencia y de la prueba impiden que lo dicho en escritura pública (*deed*) y que ha sido tenido como verdad en ella sea controvertido nuevamente en juicio” (Nisimblat, 2009, p.250). Este tipo de *Estoppel* se origina debido a la solemnidad asociada a las escrituras públicas, ya que normalmente son documentos certificados y revisados por un tercero que otorga fe pública. Se presume que lo que expresa en dicho documento es cierto. Por lo tanto, a menos que exista evidencia de falsificación en el documento, los creadores del mismo no pueden impugnar la veracidad de lo expresado en él.

Estos tipos de *Estoppel* han evolucionado y se han diversificado en los últimos años, lo que ofrece una versatilidad notable en su aplicación legal. Se extienden desde cuestiones contractuales hasta asuntos relacionados con la propiedad intelectual, y ofrece una amplia gama de herramientas a las partes involucradas en un proceso legal.

## 1.2. APLICACIÓN DEL *ESTOPPEL* EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE

**D**ado que este trabajo se centra en el ámbito de la propiedad intelectual, es esencial realizar un análisis más detallado de tres tipos de *Estoppel*: el *Licensee Estoppel*, *Patent Prosecution Estoppel* y el *Equitable Estoppel*.

### *Licensee Estoppel*

En principio, esta se erigió como la regla principal y general para la defensa de las patentes y los signos distintivos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, experimentó un declive en su desarrollo jurisprudencial. Lo que comenzó como una directriz común para los casos de patentes gradualmente se consideró una limitación que obstaculizaba la innovación y afectaba el interés público al favorecer el enriquecimiento privado. Este cambio de perspectiva se refleja claramente en el análisis de Rochelle Cooper Dreyfuss, quien observa lo siguiente en su obra:

(...) *analysis in Lear was its failure to consider the economic function played by licensee estoppel. Focusing on a static view of federal policy favoring free dissemination of inventions that have already come into being, the Court condemned the estoppel rule as merely a device that allows patentees to enlarge their patent grants and bar public access to unpatentable discoveries.* [ (...) Una falla importante en el análisis del caso de Lear fue la de considerar la función económica que tenía el *Licensee Estoppel*. Este se centró en la visión estática de la política federal que favorecía la libre difusión de invenciones que han llegado a existir, la Corte condeno la regla de *Estoppel* como un mecanismo que permite a los titulares de patentes ampliar sus concesiones de derechos de patentes y prohibir el acceso al público de descubrimientos no patentables] (Dreyfuss, 1986, p. 680).

El *Licensee Estoppel* tuvo sus raíces en el año 1855 con el caso de Kinsman vs. Parkhurst<sup>2</sup>. Parkhurst obtuvo una patente para una desmotadora de algodón y celebró un acuerdo con Kinsman para fabricar y vender la máquina patentada. Cuando Kinsman dejó de cumplir con el acuerdo de pago de regalías, Parkhurst presentó una demanda. Durante el proceso, Kinsman cuestionó la validez de la patente como parte de su defensa, pero la corte rechazó esta argumentación, al respaldar así la aplicación del *Licensee Estoppel*.

La Corte consideró injusto cuestionar la validez de la patente después de que el licenciataria había obtenido beneficios sustanciales gracias a ella. En consecuencia, se concluyó que no tendría sentido permitir que se negara la validez de la patente mientras se retienen las ganancias generadas a raíz de su uso. Se trata un escenario similar a la de un arrendatario de una casa, que tras dejar de pagar los cánones enfrenta un proceso de restitución de bien inmueble arrendado y como defensa reclama que el bien le pertenece por efectos de la usucapión. Lo que motivó a la Corte fue la contradicción entre lo hecho por el licenciataria y lo que ahora afirmaba para defenderse.

Este caso histórico sentó un precedente importante que ha influido en la interpretación y aplicación de la doctrina del *Licensee Estoppel* en los años posteriores. Esencialmente, estableció la noción de que un licenciataria que ha obtenido beneficios a partir de una

---

<sup>2</sup> Kinsman v. Parkhurst, 59 U.S. 289 (1855).

patente no puede socavar su propia posición al cuestionar la validez de esa patente en un litigio posterior con el licenciante.

Tras la mencionada decisión, surgieron dos litigios de gran relevancia que consolidaron aún más el principio del *Licensee Estoppel* y agregaron ciertas disposiciones para su interpretación y aplicación. El primero de estos fue el de Estados Unidos vs. Harvey Steel<sup>3</sup> en el año 1905.

Este caso, involucraba un acuerdo de licencia de una patente otorgado al Estado, el cual incluía una disposición que establecía que no se requeriría el pago de regalías en caso de que se determinara que la patente licenciada carecía de validez. Posteriormente, el titular de la patente presentó una demanda para exigir el pago de las regalías acordadas en el contrato. El Estado sostenía que no debía pagar dichas regalías debido a que la patente carecía de validez. En este contexto, la Corte tomó la siguiente decisión:

*[T]he United States [cannot] set up the invalidity of the patent in this suit (...) The [royalty termination] proviso was inserted, no doubt, on the assumption that licensee, when sued for royalties, is estopped to deny the validity of the patent which he has been using, and to give him the benefit of litigation by or against third persons, notwithstanding that rule. [Los Estados Unidos no pueden invocar la invalidez de la patente en este juicio (...) La cláusula [de extinción de los cánones] se insertó, sin duda, en el supuesto de que el licenciatarario, cuando es demandado por los cánones, no puede negar la validez de la patente que ha estado utilizando y concederle el beneficio del litigio por o contra terceros, a pesar de esa norma] (Nissim, 1988, p. 17).*

Se destacaron dos aspectos que influyeron en la doctrina del *Licensee Estoppel*. En primer lugar, se confirmó que la inclusión de una cláusula en el contrato de licencia que establece la terminación del pago de regalías en caso de que se demuestre la invalidez de la patente no impide la aplicabilidad del *Licensee Estoppel*. En segundo lugar, se estableció que esta figura está limitada en ciertas circunstancias y se reconoció la posibilidad de aplicar la

---

<sup>3</sup> United States v. Harvey Steel Co., 196 U.S. 310 (1905).

disposición mencionada si la alegación de invalidez proviene de un tercero, lo que amplía su alcance en disputas relacionadas con la validez de una patente.

Con el pasar de los años fueron surgiendo otros casos relacionados con el *Licensee Estoppel*, lo que permitió limitar su uso y así expandiendo las excepciones aplicables. Como lo explica Paul Jr. Cherewich en uno de sus textos:

*Three limitations on the application of the doctrine of licensee estoppel have thus far been discussed. They may be categorized as: (1) the prior art exception; (2) the price-fixing exception; and (3) the eviction exception. A fourth situation limiting the use of the doctrine, is the infrequently invoked theory of licensee repudiation.* [Tres limitaciones a la aplicación de la doctrina del *Licensee Estoppel* han sido discutidas hasta ahora, estas pueden ser categorizadas de la siguiente manera: (1) la excepción del estado de la técnica; (2) la excepción de la fijación de precios; y (3) la excepción de desalojo. Una cuarta situación que limita el uso de la doctrina sería la teoría de la repudiación del licenciatario la cual no es utilizada comúnmente. (Cherewich, 1970, p. 599).

La excepción del estado de la técnica se originó en el conflicto entre *Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co*<sup>4</sup>, donde se estableció que un licenciatario podría alegar la invalidez de una patente, en la cual tiene una licencia si demostraba que la tecnología o conocimiento de la patente en cuestión no presentaba novedad alguna en el momento en que esta se otorgó.

Un punto esencial a la hora de alegar esta excepción es la capacidad que tiene el licenciatario de demostrar el estado de la técnica en el momento en el que se otorgó la patente, con el fin de demostrar la falta de novedad en la invención. Así, se menciona en el documento *Patent Law - Licensee Estoppel*, donde se comentó lo siguiente: “*the Court held that although patent validity could not not be challenged per se, Formica could show that the claims were limited in scope by bringing in evidence concerning the state of the art.*” [La Corte sostuvo que aunque no se puede alegar la validez de una patente *per se*,

---

<sup>4</sup> *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Ins. Co.*, 266 U.S. 342 (1924).

Formica podría demostrar que las reivindicaciones estaban limitadas en alcance al presentar evidencias relacionadas con el estado de la técnica] (Cherecwich, 1970, p. 596).

En relación con la excepción de la fijación de precios, es crucial destacar que, aunque en principio la fijación de precios en los acuerdos de licenciamiento de patentes es aceptable cuando se realiza para proteger los derechos de una patente, esta regla tiene límites. Estos se hicieron evidentes en el caso de *Sola Electric Co. v. Jefferson Electric Co*<sup>5</sup>.

En esta instancia legal, se estableció que la doctrina del *Licensee Estoppel* no puede prevalecer cuando el licenciataro busca demostrar la existencia de una fijación de precios anticompetitiva. Esta excepción permite que un licenciataro impugne la validez de una patente que se encuentra bajo licencia si puede demostrar, o se demuestra, que existió un acuerdo injusto entre el licenciataro y el licenciante respecto al precio que se cobraría por los servicios o productos cubiertos por la patente en cuestión. Lo que resultaría en ganancias desmedidas y poco razonables a expensas de los intereses públicos de los consumidores.

Esta se considera necesaria para preservar la integridad de las leyes federales y garantizar que los acuerdos de licenciamiento no se utilicen de manera indebida para restringir la competencia y perjudicar a los consumidores. En situaciones donde se sospeche una fijación de precios anticompetitiva, la excepción del *Licensee Estoppel* puede permitir que el licenciataro busque la invalidez de la patente como medida de protección de los intereses públicos y la competencia leal en el mercado.

En el contexto de la doctrina del *Licensee Estoppel*, surge una relevante excepción conocida como "excepción de desalojo" que se atribuye al caso de *Drackett Chemical Co. v. Chamberlain Co.*<sup>6</sup> Esta introduce un escenario particular en el cual un licenciataro tiene el derecho de alegar la invalidez de la patente bajo licencia. Concretamente, esta se aplica cuando un tercero, que no está directamente involucrado en el acuerdo de licenciamiento, inicia un proceso destinado a impugnar la validez de la patente y logra demostrarlo.

---

<sup>5</sup> *Sola Elec. Co. v. Jefferson Elec. Co.*, 317 U.S. 173 (1942).

<sup>6</sup> *Drackett Chemical Co. v. Chamberlain Co.*, 63 F.2d 853 (6th Cir. 1933).

En tal situación, el licenciatario tiene el derecho de incorporar en el litigio la declaración de invalidez iniciada por este tercero. Esta excepción es fundamental, ya que reconoce la importancia de permitir que terceros examinen y cuestionen la validez de las patentes, incluso cuando estas están siendo utilizadas bajo acuerdos de licenciamiento. Su existencia resalta la flexibilidad de la doctrina del *Licensee Estoppel* para abordar circunstancias específicas y garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de patente y los intereses de las partes involucradas.

Por último, encontramos la excepción de la repudiación del licenciatario, según el autor Paul Jr. Cherecwich “*This exception provides that if a contract is repudiated, and therefore, the bargained-for benefits (e.g., protection under the patent) are no longer received, then the licensee is free to challenge the validity of the patent.*” [Esta excepción establece que si un contrato es repudiado y por lo tanto, se pierden los beneficios de este, el licenciatario tiene vía libre para someter a juicio la validez de la patente](Cherecwich, 1970, p. 599). Lo que permite es que se pueda omitir la regla del *Licensee Estoppel* si el licenciatario está dispuesto a correr el riesgo de ser catalogado como un infractor.

La Corte en el caso de *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc*<sup>7</sup>, sostuvo que la regla general para el *Licensee Estoppel* seguía siendo la ya conocida en los primeros casos “*The general rule is that the licensee under a patent license agreement may not challenge the validity of the licensed patent in a suit for royalties due under the contract*”. [La regla general es que el licenciatario de una patente mediante un acuerdo de licencia de patente no puede alegar la validez de la patente licenciada en una demanda por el cobro de regalías en un contrato] (Nissim, 1988, p. 17). Paul Jr. Cherecwich explica el alcance de esta decisión:

*The Court would have been justified in delineating another exception premised upon public policy considerations. The failure to do so is indicative of the Court's intention to retain the general doctrine and to refrain from completely abrogating it by numerous exceptions.* [La Corte hubiera estado justificada de enunciar otra excepción basándose en consideraciones de políticas públicas, el que la Corte no haya hecho eso indica la intención de esta de mantener la doctrina general y de

---

<sup>7</sup> *Automatic Radio Co. v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827 (1950).

evitar anular por completo la doctrina con una gran cantidad de excepciones].(Cherecwich, 1970, p. 600).

En 1951, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció un precedente de gran relevancia en el ámbito del *Licensee Estoppel*, resolvió de manera definitiva la confusión existente en las Cortes y marcó un punto de inflexión en la aplicación del *Licensee Estoppel* en casos de patentes. Este hito legal se originó en el litigio entre *Lear v. Adkins*.<sup>8</sup> En dicho caso, el Sr. Adkins, un ingeniero, era responsable de desarrollar giroscopios para la empresa Lear. Ambas partes habían establecido un acuerdo que contemplaba el pago de regalías al Sr. Adkins por sus invenciones, a pesar de que estas aún estaban pendientes de ser patentadas. No obstante, Lear las fabricaba y utilizaba.

En 1957, Lear anunció que dejaría de pagar las regalías que correspondían a Adkins, basándose en su propia investigación y en la creencia de que, según el estado de la técnica, los inventos de Adkins no eran patentables. Después de una serie de intentos y revisiones de las solicitudes de patente, el Sr. Adkins finalmente obtuvo la patente. Posteriormente, Adkins presentó una demanda para reclamar el pago de las regalías, argumentando que Lear no podía cuestionar la validez de la licencia en virtud de la doctrina del *Licensee Estoppel*.

El caso se trasladó a California, donde inicialmente se falló a favor de Adkins y ordenó el pago de daños y perjuicios. Lear impugnó esta decisión, y el litigio llegó a la Corte de Apelaciones de California, que determinó que Lear tenía el derecho de dejar de pagar las regalías.

Posteriormente, la disputa llegó a la Corte Suprema de California, que revirtió la decisión de la Corte de Apelaciones al considerar que al continuar fabricando los giroscopios, Lear estaba cumpliendo con el contrato y, por lo tanto, no podía cuestionar la validez de la patente. La Corte Suprema de California restauró la decisión original. No obstante, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisó el caso después de que se presentara un recurso de *certiorari* y anuló la decisión de la Corte Suprema de California.

---

<sup>8</sup> Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que un licenciario de patente no está impedido de impugnar la validez de la patente bajo la cual está licenciado, lo que marcó un cambio significativo en la doctrina del *Licensee Estoppel*, “*The Court held that a patent licensee is not estopped from challenging the validity of the patent under which he is licensed.*” [La Corte sostuvo que licenciario no está impedido de controvertir la validez de la patente de la cual se le dio una licencia] (Hurley, 1970, p. 518). Esta decisión revocó la regla general establecida previamente en el caso de *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc*<sup>9</sup>, y estableció un nuevo precedente en relación con el *Licensee Estoppel*. Según el autor John M. Jr. Hurley, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se basó en los siguientes argumentos

*The Lear decision was based upon the Court's determination that the doctrine of licensee estoppel violated the strong federal policy favoring the free competition of ideas. The public interest in the free competition of ideas was believed to outweigh the requirements of contract law" and the equities of the patent-licensor (...) The Court reasoned that it is not inequitable to require the patent-licensor to defend his patent when the licensee places the question in issue. [La decisión de Lear se basó en la determinación de la Corte de que la doctrina del Licensee Estoppel violaba una política federal muy importante que favorecía la libre competencia de inventos, se entendía que el interés público era más importante que los requerimientos de la ley contractual y que los intereses equitativos del licenciante de la patente (...) La Corte concluyó que no es injusto requerir al licenciante de la patente para defender su patente cuando el licenciario ponga en cuestión la validez de esta] (Hurley, 1970, p. 519).*

Por otro lado, la doctrina en general ha entendido que dicha figura no se limita solo al tema de patentes, y ha dado la posibilidad también de aplicarlo a temas marcarios, algo que establece el autor James B. Astrachan en uno de sus textos, en donde se afirma que:

*Licensee estoppel is an equitable doctrine whereby a trademark licensee is prohibited from enjoying the benefits afforded by the license agreement to which it is a party, while at the same time attempting to establish that the trademark*

---

<sup>9</sup> IBIDEM.

*licensed under the agreement is not valid or that the licensor has lost, or never had, rights in the licensed mark.* [El *Licensee Estoppel* es una doctrina de la equidad en donde el licenciatario de una marca tiene prohibido disfrutar los beneficios que se obtiene de un acuerdo de licenciamiento del cual es parte, mientras que, al mismo tiempo intenta establecer que la marca licenciada bajo el acuerdo no es válida, o que el licenciante ha perdido, o nunca tuvo, derechos sobre aquella] (Astrachan, 2020, p. 941).

Uno de los desafíos significativos que ha surgido en el ámbito de la aplicación de la doctrina del *Licensee Estoppel* en el contexto del derecho marcario, radica en la falta de uniformidad con respecto a cuándo y en qué circunstancias los tribunales optan por aplicar este principio. Esta falta de coherencia subraya aún más las deficiencias inherentes a la figura del *Licensee Estoppel*, lo que ha llevado a que pierda relevancia como un mecanismo de defensa efectivo en casos que involucran la impugnación de la validez de derechos de propiedad industrial licenciados.

A pesar de que actualmente su aplicación es limitada y su utilidad disminuida, es relevante reconocer que el *Licensee Estoppel* ha dejado una huella en el derecho estadounidense de propiedad intelectual y, por ende, sigue siendo un tema digno de mención en discusiones relacionadas con el *Estoppel*.

### **Patent prosecution Estoppel o Prosecution history Estoppel**

Las Cortes en Estados Unidos, como lo mencionan Dirksen et al. (2003), han puesto un énfasis especial en la protección de patentes. Esto se refleja en la creación de nuevas figuras jurídicas y la aplicación de estas en los procesos de patentes. Un ejemplo es la doctrina de equivalentes, la cual se entiende como:

*(...) is a means by which a holder of a patent may raise a claim of infringement even though each and every element of the patented invention is not identically present in the allegedly infringing product. The purpose of the doctrine is to prevent an infringer from stealing the benefit of a patented invention by changing only minor or insubstantial details of the claimed invention while retaining the same functionality.* [es un medio por el cual el titular de una patente puede plantear

una reclamación de infracción, aunque no se evidencie de manera idéntica cada uno de los elementos de la invención patentada en el producto supuestamente infractor. El propósito de esta doctrina es evitar que un infractor se apropie de los beneficios de una invención patentada al cambiar solo detalles menores o insustanciales de la invención reivindicada, y mantenga al mismo tiempo la misma funcionalidad] (Cornell Law School, 2022).

De acuerdo con Dirksen et al. (2003), se concluye que la doctrina de equivalentes es una figura que en algunos casos, extiende la protección de una patente, brindándole una amplia seguridad frente a otras, pero que puede llegar a generar una gran incertidumbre en los procesos de infracción de patentes. Debido a esta preocupación, la Corte consideró necesario limitar dicha doctrina, lo que dio origen a la figura del *Patent Prosecution Estoppel*.

Según el autor Irizarry A, (2003) la esencia de este *Estoppel* es que no se permita aplicar la doctrina de equivalentes al titular de una patente, cuando este invoca una protección o forma de infracción por equivalencia, si lo que pretende que esté cubierto por su patente es similar a lo que argumentó que debía desestimarse durante el trámite de la solicitud de la patente, renuncia que realizó con el fin de conseguir la concesión del derecho. La doctrina estadounidense ha interpretado esta limitación de la siguiente manera:

*Prosecution history estoppel may bar the patentee from asserting the doctrine of equivalents if the scope of the claims has been narrowed by amendment during prosecution.* [El *Prosecution history estoppel* puede prohibir al dueño de una patente utilizar la doctrina de equivalentes si el alcance de las reivindicaciones ha sido reducido mediante modificaciones durante el trámite de solicitud de la patente] (DEPENDENT PATENT CLAIMS AND PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL: WEAKENING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, 2005, p. 265).

Es pertinente destacar que esta figura evita que el propietario de una patente pueda recuperar contenido o limitaciones a las que haya renunciado al momento en que se le hizo un requerimiento o se le solicitó una aclaración durante el trámite de la solicitud de patente.

Ahora, en relación con los casos más relevantes en los que se ha aplicado el *Patent Prosecution Estoppel*, el autor Chandler, W (2000) menciona el litigio entre *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co*<sup>10</sup>, que tuvo lugar en 1997. En esta disputa, *Hilton Davis Chemical Co.* era propietario de una patente que protegía un proceso de ultrafiltración con un rango de pH de aproximadamente 6.0 a 9.0. Por el otro lado, *Warner-Jenkinson Co.* desarrolló un proceso muy similar, pero con un rango de pH de 5.0.

Con relación a la similitud entre ambos procesos, el demandante llevó el caso ante un juez por infracción de patente e invocó la figura de la doctrina de equivalentes. Sin embargo, la defensa del demandado se basó en el *Patent Prosecution Estoppel* y alegó que, durante el trámite de la solicitud de patente, el demandante había aclarado el estado de la técnica al agregar la frase que indicaba que el proceso aplicaba un pH de 6.0 a 9.0. Esto se hizo con la intención de superar una requerimiento respecto a la similitud con otra patente que utilizaba un pH superior a 9.0. La Corte argumenta que dicha aclaración por parte del demandante en la solicitud de patente permite entender la razón detrás del límite superior de 9.0, pero no justifica el límite inferior de 6.0.

Lo anterior, dio lugar a que la Corte sostuviera que existen ciertas ocasiones en los que el expediente de una patente no se justifica una característica técnica, lo que puede generar confusión para el posible infractor y una falta de protección para el titular de la patente. Al ser esto posible, la Corte expone que, si el titular de la patente es capaz de proporcionar los fundamentos para una aclaración dada anteriormente en un proceso de patente, la cual no tiene justificación alguna, esto podría dar lugar a que se evite la aplicación del *Estoppel*. Aun así, se aclara que, si se da la ausencia de una razón para dicha aclaración, no se le puede otorgar al titular de dicha patente la aplicación de la doctrina de equivalentes. Lo que termina concluyendo la Corte para esta situación es que:

*The court then would decide whether that reason is sufficient to overcome prosecution history estoppel as a bar to application of the doctrine of equivalents to the element added by that amendment. Where no explanation is established,*

---

<sup>10</sup> Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

*however, the court should presume that the PTO had a substantial reason related to patentability for including the limiting element added by amendment. In those circumstances, prosecution history estoppel would bar the application of the doctrine of equivalents as to that element.* [Entonces, el Tribunal decidiría si esa razón es suficiente para superar el *Estoppel* como un obstáculo para la aplicación de la doctrina de equivalentes al elemento agregado por esa enmienda. Sin embargo, cuando no se establezca ninguna explicación, el Tribunal debería presumir que la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. tenía una razón sustancial relacionada con la patentabilidad para incluir el elemento limitante agregado por enmienda. En esas circunstancias, el *Estoppel* impediría la aplicación de la doctrina de equivalentes en lo que respecta a ese elemento] (Chandler, 2000, pp. 475–476).

Un caso que mencionan los autores que estudian la figura del *Patent Prosecution Estoppel*, es el que se dio entre *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co*<sup>11</sup>. Según Armando Irazarry esto se da ya que: “*That is, the Festo decision, by expanding the applicability of prosecution history estoppel in patent infringement actions, substantially curtailed a patentee's bases for obtaining a judicial finding of infringement under the doctrine of equivalents*” [Es decir, la decisión de Festo, al ampliar la aplicabilidad del *Estoppel* en acciones por infracción de patentes, limitó sustancialmente las bases del titular de una patente para obtener un fallo judicial mediante una infracción invocando la doctrina de los equivalentes] (Irazarry, 2003, p. 32).

Festo es una empresa que fabrica componentes neumáticos, la cual había obtenido una patente para una invención relacionada con dispositivos de cilindro neumático. Después de obtener la patente, *Festo* buscó ampliar las reivindicaciones de esta para cubrir una gama más amplia de invenciones relacionadas con su tecnología de cilindro neumático y obtener una mayor protección frente a posibles infractores. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos rechazó algunas de las nuevas reivindicaciones propuestas por *Festo*, argumentando que estas excedían el alcance de la patente original.

---

<sup>11</sup> Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

El proceso comenzó cuando *Festo* presentó una demanda contra *Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co* (en adelante SKK) por infracción de la patente de los cilindros neumáticos, basándose en la doctrina de los equivalentes. Festo argumentó que los fabricados por el demandado presentaban similitudes en cuanto al magnetismo y al uso de los anillos de cierre, que eran elementos esenciales en la patente de Festo. En la decisión inicial, Festo logró ganar invocando la doctrina de los equivalentes. SKK apeló, y la segunda instancia confirmó la infracción de la patente. El caso parecía no tener solución diferente, pero la Corte Suprema de Estados Unidos al revisar la decisión de la Corte Federal de Apelaciones (una Corte especializada en disputas de patentes con sede en Washington) obligó a que el Circuito Federal a petición de la Corte revisara la decisión en el litigio de *Festo*.

En esta revisión, lo que se desarrolló fue que durante el proceso de solicitud de una patente, todas las modificaciones que reduzcan el alcance de las reivindicaciones de la patente o que cambien la solicitud inicial para cumplir con uno de los requisitos legales para la concesión de patentes, generarían el *Prosecution History Estoppel*. Este se aplicará a todas las modificaciones, incluso si el solicitante no proporciona una razón para esta, presenta una enmienda que no es requerida por el examinador de patentes o que es realizada en respuesta a un rechazo de la solicitud de patente. El punto transcendental de esta sentencia es que:

*(...) if there has been an amendment creating prosecution history estoppel, the patent owner is complete[ly] bar[red] from asserting a claim of infringement under the doctrine of equivalents. In determining infringement, courts are simply required to ascertain whether the amendment created prosecution history estoppel. If the court answers the question in the affirmative, the court is barred from finding infringement under the doctrine of equivalents. [Si ha habido una enmienda que haya creado un Prosecution History Estoppel, entonces, el titular de la patente tiene completamente prohibido justificar una reclamación de infracción de patente bajo el argumento de la doctrina de equivalentes. La Corte de ahora en adelante para determinar si existe una infracción entre patentes, deberá simplemente preguntarse si la enmienda creó un Prosecution History Estoppel, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces la Corte tiene prohibido aceptar*

que existe una infracción de una patente bajo el argumento de la doctrina de equivalentes] (Dirksen et al., 2003, p. 4).

Luego de que el Tribunal llegara a esa conclusión, se decidió que, frente al caso de *Festo*, al este realizar unas enmiendas para aclarar los temas de los anillos y del material magnético, la patente del demandante y sus enmiendas les generó un *Prosecution History Estoppel*, por lo que, *Festo* no podría invocar una infracción por esos temas según la doctrina de equivalentes.

Autores como Dirksen et al., (2003) han expresado que hay cierto repudio por la decisión de la Corte en este caso, pero que no solo son los doctrinantes los que muestran su desprecio a dicha decisión, también algunos jueces del Circuito federal manifiestan que dicho precedente generó un problema en el mundo de la propiedad industrial, así se describe en un texto: “(...) *many of the judges argued that adoption of a complete bar against all doctrine of equivalent infringement analyses would unfairly prejudice many industries and would alter the value of unexpired patents*” [Muchos jueces han argumentado que la adopción de la restricción completa en contra de la doctrina de equivalentes en el análisis de infracciones de patentes, afectaría injustamente a muchas industrias y alteraría el valor de las patentes que no han caducado] (Dirksen et al., 2003, p. 4).

### **Equitable Estoppel**

En el contexto actual, es relevante abordar la figura del *Equitable Estoppel* que, aunque no se restringe exclusivamente al ámbito de la propiedad intelectual, ha encontrado aplicación en ciertos casos dentro de este campo legal. Esto sugiere su posible aplicación en el derecho colombiano. Para comprenderlo, necesitamos explorar sus conceptos fundamentales. El autor Lloyd Pospishil destaca que definir el *Equitable Estoppel* es un desafío, ya que varios juristas han intentado proporcionar una definición general, pero solo algunos han tenido éxito. Tras una exhaustiva revisión, el autor llega a la conclusión de que la explicación más adecuada del *Equitable Estoppel* es la siguiente:

*Estoppel is that principle of jurisprudence which a party together with those in privy with him, after such party has adopted a particular position or left a certain*

*impression relative to some material phase or phases of a transaction upon which there has been a justifiable reliance, thereafter to deviate therefrom to a different position resulting in pre- judice to the remaining party or parties to the transaction.* [El *Estoppel* es un principio de la jurisprudencia que prohíbe a una parte de desviarse de una actuación, alejarse de un comportamiento en específico el cual se ha adoptado o dejar cierta impresión frente a una relación o actividad cuando el otro sujeto ha depositado cierta confianza en esas actuaciones y podría incurrir en perjuicios en caso de que el sujeto inicial se desvíe] (Pospishil, 1940, p. 223)

A partir de la definición anterior, se puede inferir que un principio fundamental en el *Equitable Estoppel* es la igualdad de las partes en el proceso legal. Este principio establece que un individuo no debe sufrir las consecuencias de los actos desleales de otro. Quien haya actuado de manera injusta o incorrecta debe asumir la responsabilidad de sus acciones.

El desarrollo de esta doctrina en el ámbito de la propiedad intelectual ha dado lugar a la formulación de pautas específicas que rigen su implementación. En el mundo del derecho de autor, por ejemplo, la autora Molly Shaffer Van Houweling menciona que: “*In copyright, the doctrine is primarily used to protect defendants from infringement liability where plaintiffs' past behavior led those defendants to reasonably believe that they would not be liable for copyright infringement*” [para los casos de *copyright* se aplica para proteger a los demandados en un proceso cuando el demandante en conductas pasadas dio a entender a los demandados que no se les iniciaría ningún proceso en caso de violar los derechos de autor] (Shaffer, 2019, p. 553).

En virtud de casos recientes, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha abordado la cuestión del *Equitable Estoppel* en el ámbito del derecho de propiedad intelectual, y centró su atención en una disputa que surgió en el caso de *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*<sup>12</sup> Entre los interrogantes planteados en este caso, destacó la cuestión de si la defensa del *Equitable Estoppel* podía ser invocada sin necesidad de recurrir al método de *laches*, el cual establece que un sujeto no puede demorar injustificadamente la

---

<sup>12</sup> *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 572 U.S. 663 (2014).

presentación de un demanda o acción judicial y con esto ocasionar perjuicios a la parte que iba a ser demandada, en este tipo de *Estoppel*, se habla especialmente cuando no se había presentado una demanda por daños dentro del plazo de tres años prescrito por la Ley de Derechos de Autor y no existía un argumento razonable que respaldara tal demora.

La Corte Suprema determinó que la técnica de defensa basada en el *laches* no constituía el único recurso válido en tales casos, dado que el plazo de tres años establecido por la ley de derechos de autor se consideraba el lapso razonable para evaluar la demora. Al llegar a esta conclusión, la Corte sugirió que el *Equitable Estoppel* podía ser empleado como un medio de defensa contra la falta de buena fe y lealtad sufrida por un demandado cuando se enfrentaba inesperadamente a una demanda de derechos de autor. La Corte en el caso de *Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc*<sup>13</sup> explica que:

*[W]hen a copyright owner engages in intentionally misleading representations concerning his abstention from suit, and the alleged infringer detrimentally relies on the copyright owner's deception, the doctrine of estoppel may bar the copyright owner's claims completely, eliminating all potential remedies. [Cuando un titular de derechos de autor realiza representaciones intencionadamente engañosas sobre su abstención de presentar una demanda y el supuesto infractor confía perjudicialmente en el engaño del titular de derechos de autor, la doctrina del Estoppel puede impedir por completo las reclamaciones del titular de derechos de autor, para eliminar todos los posibles remedios]*<sup>14</sup>

Una de las justificaciones por juristas como Shaffer (2019) y Pospishil, L (1940) para aplicar el *Equitable Estoppel* en el ámbito de los derechos de autor se basa en la frecuente falta de claridad sobre cuándo un individuo podría estar incurriendo en una posible infracción de estos derechos. Esta falta de claridad, que a menudo se agrava debido a la dificultad de evaluar el riesgo de cometer tales infracciones, se une a la tarea intrincada de identificar y comunicarse con los titulares de los derechos de autor correspondientes. Además, la doctrina del *Equitable Estoppel* ha sentado un principio para prevenir potenciales infracciones: la parte que se encuentra en la mejor posición para informar

---

<sup>13</sup> IBIDEM.

<sup>14</sup> IBIDEM.

acerca de la existencia de estos derechos de autor debe llevar a cabo esta comunicación de manera efectiva.

Un caso de relevancia para el estudio del *Equitable Estoppel* es el caso de *Hampton v. Paramount Pictures Corp*<sup>15</sup>. Este litigio estableció los requisitos esenciales dictaminados por la Corte, para la aplicación de esta doctrina en el contexto de los derechos de autor. Aunque previamente, en casos como el de *Marvel Characters, Inc. v. Simon*<sup>16</sup> se habían abordado elementos importantes relacionados con esta doctrina, se considera que los criterios delineados en el conflicto de Hampton aportan una mayor claridad y profundidad al tema. Según el pronunciamiento de la Corte, los requerimientos fundamentales para la aplicación del *Equitable Estoppel* son los siguientes:

*1) The party to be estopped must know the facts; (2) he must intend that his conduct shall be acted on or must so act that the party asserting the estoppel has a right to believe it is so intended; (3) the latter must be ignorant of the true facts; and (4) he must rely on the former's conduct to his injury.* [(1)La parte a la que se le va a aplicar el *Estoppel* debe conocer los hechos; (2) debe tener la intención de que su conducta sea de tal manera o será de tal manera, que permita que la parte que va a pedir el *Estoppel* crea que se tiene una intención; (3)el engañado debe ignorar los verdaderos hechos. (4) el engañado debe confiar en la conducta para que se dé el daño]<sup>17</sup>.

Uno de los contextos en los que el *Equitable Estoppel* demuestra su eficacia es aquel en el cual un demandado recibe señales inequívocas y confiables de que el titular de un derecho de autor no emprenderá acciones legales por supuesta violación de dicho derecho, solo para posteriormente ser objeto de una demanda por parte del titular. La autora Molly Shaffer Van Houweling establece lo siguiente:

*A user of a copyrighted work may have been led to believe mistakenly that it owned the relevant copyright, or that someone who granted it permission was the copyright owner. If the true owner behaved in a way that contributed to such a*

---

<sup>15</sup> *Hampton v. Paramount Pictures Corporation*, 279 F.2d 100 (9th Cir. 1960).

<sup>16</sup> *Marvel Characters Inc. v. Simon*, 00 Civ. 1393 (RCC) (S.D.N.Y. Feb. 27, 2002).

<sup>17</sup> *Hampton v. Paramount Pictures Corp.*, 279 F.2d 100, 104 (9th Cir. 1960).

*misunderstanding, the owner could be estopped from later asserting the copyright.*  
[Cuando a una persona se le hace creer que es dueña de los derechos de autor de una obra o que un sujeto se hace pasar por el dueño de los derechos de autor y no lo es, y se da conocer que el verdadero dueño realizó actos que dieran lugar a esas creencias, se le podría aplicar en un futuro el *Estoppel* y que no pueda invocar la protección a sus derechos] (Shaffer,2019, p. 559)

En el caso de *Carson v. Dynegy, Inc*<sup>18</sup>., se aborda la pregunta de si un empleador, cliente o cualquier otro tipo de colaborador puede seguir usando la creación de un sujeto después de haber terminado la colaboración o negocio que permitía el uso de esa creación. La Corte estableció lo siguiente “*The rule in Quinn rightly prohibits an alleged copyright owner from maintaining an infringement claim against his employer, after permitting that employer to use his*”. [La regla en *Quinn* prohíbe al supuesto dueño de los derechos de autor de realizar un reclamo de incumplimiento de derechos de autor en contra de su empleador, cuando se le permitió a este último de usar sus creaciones para adaptar un procedimiento o sistema que ya existía<sup>19</sup>].

Es pertinente destacar que la mayoría de los conflictos relacionados con esta problemática se originan debido a la falta de claridad en los términos de las licencias de uso. No obstante, uno de los litigios paradigmáticos es el caso de *Dallal v. New York Times*<sup>20</sup>. Un fotógrafo freelance otorgó al *New York Times* el permiso para publicar sus fotografías en la versión impresa del periódico, excluyó su utilización en formato digital.

La Corte desestimó la reclamación del demandante, al argumentar que este continuó aceptando encargos y enviando fotografías al *New York Times* incluso después de enterarse de que sus imágenes se estaban utilizando en la página web. El demandante solo planteó objeciones a los términos del contrato en el momento en que intentó obtener una compensación adicional por la publicación en línea, sin éxito. Esta situación pone de manifiesto un problema de ambigüedad en la negociación de los términos contractuales, lo cual es digno de análisis en este contexto. La autora Molly Shaffer Van Houweling

---

<sup>18</sup> *Carson v. Dynegy, Inc.*, 344 F.3d 446, 454 (5th Cir. 2003).

<sup>19</sup> IBIDEM.

<sup>20</sup> *Dallal v. New York Times Co.*, 352 F. App'x 508 (2d Cir. 2009).

ofrece una explicación detallada de la decisión de la Corte en este caso de la siguiente manera:

*The district court held that Dallal was estopped from asserting this copyright claim because he continued to accept assignments from the Times after learning about the Internet republication and trying without success to convince the Times to pay him additional compensation for electronic use. [El Tribunal de Distrito determinó que a Dallal se le podía aplicar el *Estoppel* de afirmar esta reclamación de derechos de autor debido a que continuó aceptando encargos del Times después de enterarse de la republicación en Internet y de intentar sin éxito convencer al Times de pagarle una compensación adicional por el uso electrónico] (Shaffer, 2019, p. 561).*

## 2. APLICABILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA

**E**n el capítulo anterior se exploró la actualidad del *Estoppel* en el sistema estadounidense y su aplicabilidad en propiedad intelectual en Estados Unidos. La coherencia que es el pilar fundamental de la doctrina analizada, tiene también trascendencia en el derecho civil continental (expresión que habitualmente se refiere al derecho civil de orígenes franceses y alemanes). En los países herederos del Código de Napoleón y del Pandectismo, el apelativo a instituciones romanas es más común. Tal vez, por esa razón, el fenómeno local equivalente al *Estoppel* se ha construido detrás del principio de no venir o no ir contra los actos propios. A medida que se avanza en el capítulo, se examinará cómo los actos propios se desarrollan a través del tiempo en la jurisdicción colombiana y la posición de algunas autoridades de propiedad intelectual sobre la materia.



## 2.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO EN COLOMBIA

La doctrina de los actos propios ha ganado reconocimiento en el ámbito jurídico colombiano. Aunque la jurisprudencia al respecto se encuentra aún en desarrollo, Mesa (2013) plantea una destacada y singular línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, comprendida principalmente por las sentencias T-475-92; T-336-97; T-334-98; T-295-99; T-827-99; T-947-00; T-214-04; T-54504; T-830-04, así como una sentencia del Consejo de Estado que aborda este tema de manera transversal.

La teoría es resumida en la Sentencia T- 295/99:

Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N) principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisibles toda

pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.

El fundamento de la teoría del acto propio radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.<sup>21</sup>

Por otro lado, en las sentencias T-827 de 1999 y T-618 de 2000, se profundiza en la aplicación del principio de la buena fe en relación con el acto propio. Estas decisiones establecen que cuando una entidad reconoce un derecho prestacional a un individuo, dicho acto tiene efectos jurídicos y no puede ser unilateralmente desconocido. En otras palabras, si una autoridad pública declara que un particular es titular de un derecho, no puede violar el principio del respeto al acto propio sin previamente iniciar un proceso de lesividad. Las decisiones anotadas revelan que existe una profunda confusión jurisprudencial entre la teoría de no venir contra los actos propios, la irretroactividad de las leyes y el respeto por los derechos adquiridos, pues solo la primera requería de un desarrollo jurisprudencial que la definiera, en tanto las dos últimas instituciones tienen consagración normativa expresa en el Código Civil.

Por lo que en la Sentencia T-947 de 2000, Mesa Valencia (2013) trae a colación al jurista Marienhoff, quien aborda la cuestión de los actos propios al expresar que si es regular el acto que creó derechos, no puede ser extinguido por razones de ilegitimidad aun cuando este procedimiento de revocatoria lo esté realizando la administración pública. Este concepto anteriormente indicado aplica para los actos que definen situaciones jurídicas, debido a que se fundamenta en la misma razón tanto para que no hayan revocatorias unilaterales como también para el respeto al acto propio

En la Sentencia T-075 de 2008, dictada por el Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, también estableció que el principio de respeto al acto propio entra en vigor cuando una autoridad emite un acto que origina una situación específica, concreta y

---

<sup>21</sup> Corte Constitucional (1999, mayo) “Sentencia T-295”, M.P.: Martínez Caballero A. Bogotá.

definida a favor de un tercero. Este principio impide que dicha autoridad modifique unilateralmente su decisión, ya que la confianza del administrado no se basa únicamente en la apariencia de legalidad de la actuación, sino en la certeza de haber obtenido una posición jurídica claramente definida a través de un acto que estableció situaciones particulares y concretas en su beneficio. De acuerdo con lo anterior, el autor Mesa Valencia establece lo siguiente:

De ello se desprende que el respeto al acto propio comprende una limitación del ejercicio de las potestades consistente en la fidelidad de las autoridades a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismas cuando afectan a particulares y sin seguir el debido proceso para ello, más aún cuando el acto posterior esté fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos. (Mesa Valencia, 2013, p.63)

Para darle la correcta importancia a estos desarrollos jurisprudenciales, hay que señalar que en Colombia la Constitución es norma de normas, y, por esa razón, los precedentes interpretativos de la Corte Constitucional que determinan la existencia de un principio de raigambre constitucional irradian necesariamente a todas las capas del ordenamiento, incluyendo, desde luego, a las disputas jurídicas asociadas a la propiedad intelectual.

## 2.2. REQUISITOS DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

Para establecer que un individuo está actuando en contradicción con el principio de los actos propios, es necesario cumplir con ciertos requisitos. La Corte Constitucional en la sentencia T-295 de 1999<sup>22</sup> estableció una serie de condiciones para la doctrina de actos propios. Sin embargo, diversos doctrinantes han identificado y denominado estos de manera variada, aunque convergen en el mismo punto esencial. En palabras del autor Sergio Camaño Rojo, estos requisitos se pueden sintetizar de la siguiente manera:

(...) 1. la conducta anterior del sujeto que reclama el *non venire contra factum proprium* debe ser válida, eficaz y relevante. Será precisamente esta conducta la

---

<sup>22</sup> IBIDEM

que generará una situación determinada, susceptible de influir en la conducta de terceros, 2. El sujeto que realizó la conducta debe formular una pretensión a través del ejercicio de un derecho subjetivo que ha de ser contradictorio con el sentido objetivo que se deriva de la conducta anterior, 3. La contradicción ha de causar grave perjuicio a los terceros que, al confiar en el sentido objetivo que de la conducta vinculante se infiere, han variado o alterado de alguna forma su posición jurídica y 4. Por último, la conducta anterior y la pretensión posterior deben ser ambas atribuidas a una misma persona, es decir, se requiere identidad de sujetos. (Camaño, 2009, p. 268)

De acuerdo con López Mesa (2009), es fundamental el cumplimiento de todos los requisitos en lugar de uno o varios de ellos, ya que cada uno aborda un aspecto específico y esencial de la teoría de los actos propios.

Frente a la primera condición, se exige una conducta jurídicamente relevante por parte de uno de los sujetos en la relación jurídica. Además, es necesario que esta conducta haya generado una confianza legítima en la otra parte y haya dado lugar a expectativas. Este requerimiento es de suma importancia, ya que establece que una conducta posterior contraria a la inicial comprometería la confianza entre las partes. Asimismo, es crucial que esta acción sea eficaz. En consonancia con la eficacia de la actuación, surge un interrogante relevante: ¿cómo se abordaría la situación si existiera algún vicio en el consentimiento? Según *Bernal Fandiño (2010)* en opinión de López Mesa (2009) “la presencia de un vicio de la voluntad de cierta significación impide la aplicación de la doctrina”(p.261).

En relación con el cuarto requisito, que aborda la noción de identidad de las partes, se ha generado un debate en torno a si es imperativo que ambas partes sean las mismas en situaciones idénticas, o si basta con que haya consistencia en un solo sujeto. La norma general y la que ha sido empleada por numerosos tribunales y jueces consiste en aplicar esta regla en los conflictos que involucran a las mismas partes. Sin embargo, esta interpretación no excluye la posibilidad de que la doctrina de los actos propios pueda aplicarse cuando existe uniformidad en un sujeto en situaciones similares, aunque con contrapartes diferentes. Un análisis de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional ha establecido que es factible aplicar la teoría de los actos propios a los jueces. Este

argumento se sustenta en la sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional, cuyo ponente fue el Magistrado Rodrigo Escobar Gil, la cual establece lo siguiente:

Esta obligación de respeto por los propios actos implica, no sólo el deber de resolver casos similares de la misma manera, sino, además, el de tenerlos en cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con base en su propia doctrina judicial.<sup>23</sup>

Con el propósito de llevar a cabo un análisis más profundo y exhaustivo en relación con los requisitos vinculados a la doctrina de los actos propios, es crucial la exploración de textos adicionales dedicados a este tema. Este desarrollo se centrará en desentrañar los elementos fundamentales que caracterizan a los actos propios, los cuales, a pesar de ser objeto de diversas nomenclaturas, mantienen intacta su esencia.

### **Comportamiento previo que genera confianza**

El primer elemento es la existencia de un comportamiento previo que genera confianza legítima en una de las partes. Esto implica que uno de los sujetos haya realizado actos o manifestaciones que hayan inducido a la otra parte a confiar en que ciertas condiciones o circunstancias se mantendrán.

Este comportamiento previo debe ser jurídicamente relevante, es decir, debe tener trascendencia en el ámbito del derecho y no ser una simple manifestación sin valor jurídico. Además, debe ser lo suficientemente significativo como para generar la confianza genuina de la otra parte. Por otro lado, debe ser válido y producir efectos jurídicos, ya que si es ilícito, no merece protección por parte del ordenamiento jurídico.

### **Actuación posterior contraria**

El segundo elemento para la aplicación de la doctrina del acto propio es la existencia de una actuación posterior que contradice el comportamiento previo. En otras palabras, debe haber un cambio de curso de acción que vaya en contra de las expectativas creadas por la conducta anterior. Esta contradicción es esencial para que se considere que se ha violado el principio de confianza legítima.

---

<sup>23</sup> Corte Constitucional (2001, agosto) “Sentencia C-836”, M.P.: Escobar Gil R., Bogotá

Según Arango, M.A (2021), dicha acción debe ser lo suficientemente significativa como para socavar la confianza que se había generado en la contraparte. Debe ser una desviación injustificada de lo que era natural o esperable a partir del comportamiento previo. En otras palabras, si una persona cambia el curso de su comportamiento de manera intempestiva y sin un fundamento razonable, se pone en entredicho la buena fe y la confianza entre las partes.

Es importante destacar que esta contradicción debe tener una consecuencia jurídica relevante que cause algún tipo de desventaja para la otra parte. No es suficiente simplemente con el cambio de conducta sino que debe haber un perjuicio real y cuantificable resultante de este cambio. Se ha dicho frente a este punto por parte de María Andrea Arango que:

No se necesita probar el dolo del emisor, sino demostrar la transgresión de la confianza: quien actúa contra su conducta precedente afecta la buena fe subjetiva de la contraparte, es decir, la creencia no culpable que tiene esta última de estar obrando conforme a derecho. (Arango, M.A, 2021, p.18).

### **Identidad de sujetos**

Un tercer elemento para la aplicación de la doctrina del acto propio es la identidad de sujetos. Esto significa que las partes involucradas en la situación deben ser las mismas que participaron en el comportamiento previo y en la actuación posterior. Esta teoría se basa en la noción de que una parte no puede contradecir injustificadamente su propio comportamiento anterior en detrimento de la confianza de la otra parte.

La identidad de sujetos asegura que la persona que generó la confianza legítima al principio sea la misma que luego actúa en contradicción con esa confianza. Si hubiera un cambio de partes, la doctrina podría no aplicarse de la misma manera, ya que la confianza legítima se basa en la relación entre las partes específicas involucradas, así lo explica la autora Mariana Bernal Fandiño en su texto:

Si bien los casos más comunes en los que la jurisprudencia y tribunales arbitrales han aplicado la doctrina de los actos propios han versado sobre situaciones con identidad de sujetos, existen casos en los que se ha alegado la incoherencia del comportamiento de un sujeto frente a escenarios similares en relaciones distintas, lo cual es perfectamente acorde con el tenor del requisito establecido por la Corte Constitucional que claramente se refiere a “la identidad del sujeto”, a diferencia de lo que opinan autores como Fueyo Laneri que consideran que debe darse la identidad de los sujetos que actúan y se vinculan en ambas conductas. (Bernal Fandiño, 2010, p. 264)

### **Causación de un perjuicio**

Esta afectación puede tomar diversas formas, como pérdida económica, daño a la reputación o incluso emocional. Lo importante es que la contradicción en el comportamiento haya resultado en un daño real y cuantificable para la parte perjudicada. Así lo explica María Andrea Arango en su texto:

Puede hablarse de un perjuicio lato sensu, esto es, la destrucción de la confianza, predicable de cualquier vínculo y otro stricto sensu que corresponde al daño patrimonial generado al receptor: pérdida de activos, incremento de pasivos, lesiones extrapatrimoniales o ejecución de las prestaciones contractuales con mayores dificultades. (Arango, M.A, 2021, p.19).

En resumen, la doctrina del acto propio se basa en la existencia de un comportamiento previo que genera confianza legítima en una de las partes, seguido de una actuación posterior que contradice injustificadamente ese comportamiento previo y causa un perjuicio al sujeto que confió.

### **Límites a la doctrina de actos propios**

La doctrina de los actos propios está sujeta a limitaciones que delinear su aplicabilidad en el contexto jurídico. Dicha limitación se deriva de la premisa fundamental de que, en numerosos casos, la legislación concede a los agentes legales la capacidad de alterar o revocar sus actuaciones iniciales sin incurrir en consecuencias adversas. Este postulado

se manifiesta claramente en situaciones contractuales, como el acto de realizar una oferta, donde la ley brinda a las partes la posibilidad de retirar o modificar su oferta antes de que sea aceptada por la contraparte. Según la jurista Bernal Fandiño, se pueden identificar otros escenarios en los cuales esta teoría se encuentra sujeta a limitaciones similares:

Las circunstancias que llevan a la aplicación de la figura de la imprevisión, la revocabilidad del mandato, la posibilidad de pactar arras precisamente para anticipar la posibilidad del retracto, el cambio del testamento, la renuncia a la herencia, entre muchos otros ... la doctrina no aplica para los actos que adolezcan de nulidad absoluta, por tanto insubsanables. (Bernal Fandiño, 2010, p. 266).

Otro aspecto de considerable relevancia en la contextualización de los límites de la teoría de los actos propios reside en su naturaleza de aplicación residual. Esta característica implica que la teoría de los actos propios entra en acción únicamente en ausencia de disposiciones legales específicas que ofrezcan una solución alternativa al conflicto en cuestión, en palabras de la autora Bernal Fandiño se entiende “(...) como la doctrina o teoría de los actos propios, no puede ser aplicada preferentemente, si se hace a un lado, de una parte, la voluntas legislatoris” (Bernal Fandiño, 2010, p. 266). En otras palabras, la teoría de los actos propios surge como un recurso jurídico de última instancia, reservado para casos en los cuales la legislación no ha contemplado de manera explícita una vía de resolución.

### 2.3. EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR QUÉ ES VÁLIDA LA PREGUNTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ESTOPPEL O DE LA DOCTRINA NACIONAL DE NO VENIR CONTRATO LOS ACTOS PROPIOS

El sistema de propiedad intelectual colombiano se deriva del Convenio de París sobre Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio de Berna sobre Derecho de Autor de 1886, ambos adoptados en Colombia en virtud de sendas leyes. De igual manera, la pertenencia del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC) trae como consecuencia su unión a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En desarrollo de los cuales, hoy tenemos un régimen común de variedades vegetales, común de tratamiento a los capitales extranjeros, de armonización de protección a los derechos de autor y común de protección de la

propiedad industrial en diversas normas llamadas Decisiones emitidas por la Comunidad Andina, con desarrollos locales complementarios en diversas materias, mediante leyes, decretos y circulares.

Se trata de un sistema que, aunque ofrece una regulación prolífica de fenómenos, no es exhaustivo y en algunos casos resulta contradictorio. Las obras protegidas por el Derecho de Autor se entienden protegidas desde su creación y tras haber sido plasmadas en un medio físico o digital sin mayor formalidad con el único requisito de ser originales. Las variedades vegetales son concedidas en un largo y detallado proceso ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) siempre que sean distintivas, homogéneas, estables, y tengan un nombre genérico asignado. Las marcas y las patentes también son objeto de concesión, en virtud de disímiles y técnicos procesos que involucran estudios de forma y fondo. Las primeras por contar con distintividad intrínseca y extrínseca. Las segundas por cuenta de ser universalmente novedosas, tener nivel inventivo y aplicación industrial. Los secretos empresariales encuentran una protección difusa entre la norma y las medidas que adoptan los particulares para su reserva. Los diseños industriales comparten ciertas características, pero no todas, con el proceso de protección de las patentes y los modelos de utilidad.

En general, el sistema provee la protección de bienes que la economía plantea como no rivales mediante múltiples formas. Muchas de esas formas requieren argumentación, cambios, modificaciones, promesas de todo tipo a las autoridades, para que estas cedan - o accedan- a conceder la protección. Un solicitante de marca puede prometer que no quiere apropiarse de cierta expresión y argumentar que es genérica para que la Superintendencia de Industria y Comercio no la considere confusa con otra marca. Un solicitante de patente puede modificar sus reivindicaciones para alejarse de documentos citados como estado del arte. Lo mismo puede hacer quien pretende un diseño.

Es más, los casos que se han dado en Estados Unidos y que ya hemos visto en detalle en otros capítulos, bien podrían ser casos locales; prueba de ello son casos como Ericsson vs. Apple, situación contenciosa sucedida en Estados Unidos de América, Inglaterra y Colombia, entre otros. Es decir, situaciones litigiosas presentes en otras jurisdicciones también son emprendidas en nuestro país, recurrentemente por los mismos elementos

fácticos. Por eso, y ante la falta de regulación específica para resolver esos fenómenos, la pregunta que los autores se hacen en este trabajo adquiere relevancia y validez.

Como se anotaba, la propiedad intelectual en Colombia se erige como un pilar fundamental para la protección de los derechos de los creadores y la promoción de la innovación en un marco legal sólido y confiable. En este contexto, la jurisprudencia ha explicado que la doctrina de los actos propios surge como una extensión del principio de confianza legítima y buena fe. Este último se establece en el artículo 83 de la Constitución Política. Este artículo estipula:

"ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán guiarse por los principios de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas."<sup>24</sup>

Por otro lado, el principio de confianza legítima no solo guarda relación con la buena fe en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, sino que también reviste un carácter fundamental en la construcción de un marco legal sólido y predecible para los creadores, innovadores y empresarios en Colombia. Ejemplo de lo anterior son las actuaciones del administrado en los trámites de propiedad intelectual, los cuales conllevan a la determinación del alcance de los derechos que se otorguen, por ende, en caso de controversia relacionados con los derechos, las actuaciones surtidas por el titular del derecho se consideran verdaderas y ejercidas en un marco de buena fe, por consiguiente, sus pronunciamientos serían vinculantes para futuras situaciones litigiosas. En consecuencia, el ejercicio de confianza legítima que brinda la administración con el administrado, es basado en la buena fe. Por lo tanto, se convierte en una herramienta esencial para garantizar la coherencia y la consistencia en las actuaciones tanto de los ciudadanos como de las autoridades en el ámbito de la propiedad intelectual.

El marco legal y normativo que rige la propiedad intelectual en Colombia es un componente esencial para garantizar la protección de los derechos de los creadores y fomentar un ambiente propicio para la innovación y la creación intelectual.

---

<sup>24</sup> Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 83. 7 de julio de 1991 (Colombia).

## Normativa de Propiedad Intelectual en Colombia

**Tabla 1. Contenido normativo**

Normas	Ubicación
Constitución Política de 1991	Constitución Política de 1991.
Decisión 345 de 1993	Régimen de protección de los derechos de los obtentores vegetales.
Decisión 351 de 1993	Régimen común sobre el derecho de autor y derechos conexos.
Decisión 391 de 1993	Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
Decisión 486 de 2000	Régimen Común de Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.
Decisión 689 de 2008	Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486.
Ley 23 de 1982 (MODIFICADA)	Ley sobre derechos de autor.
Ley 44 de 1993	Ley sobre derechos de autor.
Ley 23 de 1992	Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas.
Ley 243 de 2005	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV.

Ley 397 de 1997	Ley General de Cultura.
Ley 463 de 1998	Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
Ley 545 de 1999	Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

En la Resolución 81239 del año 2022 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio se pone de presente lo mencionado por el tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español, Luis Díaz Picazo, aporta una perspectiva adicional al principio del respeto a los actos propios al señalar que esta prohibición no impone simplemente una obligación de abstenerse de ciertas acciones, sino que crea un deber ético y legal de no tener la capacidad de contradecir actos previos. En otras palabras, este principio establece que no se puede ir contra los actos propios, y enfatizó la imposibilidad de cambiar de opinión o posición de manera arbitraria en detrimento de la confianza de terceros en una conducta o decisión previamente adoptada.

La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis del principio de confianza legítima en la administración y las implicaciones que este principio constitucional tiene en el desarrollo de las actuaciones habilitadas mediante el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI).

Es éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.) y buena fe (art. 83 de la C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible. Así las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos.

(...) Por lo tanto, el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico (...) <sup>25</sup>

Para los ciudadanos, es de suma importancia poseer una confianza legítima en las actuaciones de la autoridad administrativa. Esto les brinda la posibilidad de operar en un entorno jurídico estable y predecible que garantiza la protección del debido proceso. Esta estabilidad conlleva la responsabilidad de la administración de mantener coherencia en sus actuaciones. En este contexto, la Corte Constitucional ha respaldado el principio de confianza legítima de la siguiente forma:

Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.<sup>26</sup>

Por otra parte, es relevante destacar que el Consejo de Estado comparte la misma perspectiva que la Corte Constitucional y ha delineado cuatro elementos cruciales para la aplicación del Principio de confianza legítima. Estos requisitos se encuentran detallados en la Sentencia de Unificación del 2019, de la cual se citan los fragmentos pertinentes a continuación:

## 2. Elementos de la confianza legítima

---

<sup>25</sup> Corte Constitucional (1999, octubre), “Sentencia T-754”, M.P.: Martínez Caballero A., Bogotá

<sup>26</sup> Corte Constitucional (2004, febrero), “Sentencia C-131”, M.P.: Vargas Hernández C, I., Bogotá.

12.1 En primer lugar, la confianza legítima supone corroborar que existen hechos claros, precisos y contundentes, de los que se puede concluir la voluntad estatal en caminada a producir determinados efectos jurídicos, así como la confianza de los administrados en tales mandatos.

12.2 En segundo lugar y a partir de las circunstancias objetivas verificadas, se requiere la legitimidad de la confianza, es decir, que la convicción del destinatario sea genuina, ajustada al derecho y a la razón y por tanto justificada en razón a la existencia de las circunstancias objetivas en las que confió

12.3 En tercer lugar, se requiere que exista toma de decisiones u oposiciones jurídicas basadas en la confianza. En otras palabras, se requiere la exteriorización de la confianza del administrado, al actuar u omitir una conducta ante el Estado.

12.4 En cuarto lugar, es necesaria la defraudación de la confianza legítima, esto es, que se presente una actuación intempestiva e inesperada de la autoridad que de manera evidente y razonable, modifique las reglas que rigen las relaciones entre los administrados y el Estado.<sup>27</sup>

#### 2.4. ACTOS PROPIOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-MARCAS, PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES, SECRETOS EMPRESARIALES-

Después de analizar el desarrollo realizado por las altas Cortes respecto a la teoría de los actos propios, resulta esencial examinar los pronunciamientos y enfoques adoptados por la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que respecta a la aplicación de esta doctrina en el ámbito del derecho de propiedad industrial, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de revisar y tomar decisiones sobre estos asuntos.

Para comprender la posición de esta entidad en relación con los actos propios, es relevante mencionar el Concepto 21-309008 emitido el 13 de septiembre de 2021<sup>28</sup> por la

---

<sup>27</sup> Consejo de Estado (2019, enero) “Sentencia de Unificación 00031”, C.P.: Araujo Oñate, R. Bogotá.

<sup>28</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (2021, septiembre), “Concepto rad 21-309008”, J.J.: Soacha Pedraza J., Bogotá.

Superintendencia de Industria y Comercio. Este documento aborda diversos interrogantes planteados por un ciudadano, incluido el siguiente: “En el marco de un proceso administrativo de registro de un signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿se aplica el principio de los actos propios?”<sup>29</sup> La respuesta emitida por la entidad señala que:

La aplicación de este principio no está sujeta a un determinado procedimiento administrativo. Dicho precepto se aplica en la actuación de las autoridades. Así, la Corte señala unos requisitos para que sea aplicado, luego no es exclusivo de ciertos procedimientos o de ciertas entidades, sino de todas las actuaciones de las autoridades del Estado. En esa medida, podría afirmarse que el principio en cuestión sí podría aplicarse en el proceso administrativo de registro de un signo distintivo, siempre que se den las circunstancias y requisitos para su aplicación.<sup>30</sup>

La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce la posibilidad de aplicar la doctrina de los actos propios en cualquier trámite administrativo de dicha entidad y aclaró que su aplicación puede extenderse al proceso marcario. Sin embargo, el hecho de que la tengan en cuenta no significa que la apliquen, dos ejemplos muy claros de esto son los siguientes casos:

En la Resolución 72523 del año 2019<sup>31</sup> donde se resuelve una apelación ante la delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio realizada por INTERCONEXION TV SAS, debido a que consideraban que la decisión tomada en la Resolución 21777 no se tenían los fundamentos jurídicos válidos para negar el registro de la marca “RANCHENATO TV” por tener una gran similitud con la marca “RANCHENATOS”. En esta apelación se presentan varios argumentos por parte de INTERCONEXION TV S.A.S. para desestimar la conclusión tomada por la Dirección de Signos Distintivos de la entidad, pero los más relevantes para este capítulo son los siguientes:

---

<sup>29</sup> IBIDEM.

<sup>30</sup> IBIDEM.

<sup>31</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (2019, diciembre), “Resolución nro. 72523”, S.D.: Pinzón Jiménez I. Bogotá.

Por un lado, se argumenta que existen ya varias marcas en las cuales se tiene la expresión “RANCHENATO”, lo que permite la coexistencia de múltiples registros con la misma denominación, así lo menciona el apelante: “Ahora bien, es relevante mencionar que el término RANCHENATO ha sido utilizado en marcas que a la fecha ostentan conexidad competitiva y las cuales han coexistido en el mercado sin que obre alteración o conflicto alguno dentro del mismo”.<sup>32</sup>

En relación con el anterior argumento, INTERCONEXION TV S.A.S. plantea que la Superintendencia de Industria y Comercio debía respetar los principios de igual ante la ley y el debido proceso, al tener en cuenta que existen ya varias marcas con la denominación “RANCHENATO” se estaría tratando diferente a INTERCONEXION TV S.A.S. ante los ojos de la ley, negándole el registro de su marca con el argumento de que puede haber confusión con otros signos previamente registrados; pero ignoró que, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ya existían varias decisiones que permitían la coexistencia de varias marcas con esa denominación. En este mismo argumento INTERCONEXION TV invoca la doctrina de actos propios al argumentar que:

Indudablemente en la doctrina colombiana la teoría de los actos propios es tal vez la figura que más se ha relacionado en el ordenamiento jurídico con la regla del ‘venire contra factum proprium non valet’, la cual puede entenderse que todo acto que se derive de la administración pública no puede darse en contra de los postulados iniciales que ha sostenido la administración. (...) En ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución nro. 21777 del 19 de junio de 2019 debió haber atendido de manera inequívoca la regla del ‘venire contra factum proprium non valet’, la cual claramente no consideró al disponer de manera diferente a los pronunciamientos ya existentes respecto del registro de marcas, para negar el registro de nuestra marca mixta RANCHENATO TV.<sup>33</sup>

Luego de que INTERCONEXION TV S.A.S. presentara sus argumentos en la apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió desestimar las

---

<sup>32</sup> IBIDEM.

<sup>33</sup> IBIDEM.

pretensiones de la apelación argumentando que aunque tuvieran ciertas diferencias en su denominación (las marcas “RANCHENATO TV” y “RANCHENATOS”), una reproducía a la otra, y que las en su escritura, eran insuficientes para ser un elemento diferenciador que les permitiera coexistir. Otro punto que aborda el Superintendente para negar la apelación es el tema de que en casos pasados la Superintendencia de Industria y Comercio había aceptado el registro de marcas en circunstancias parecidas a las que planteaba INTERCONEXION TV SAS, así:

(...) es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas. En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete ni obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, ya que existe la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.<sup>34</sup>

La otra decisión que ilustra la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la doctrina de actos propios es el de la Resolución 81239<sup>35</sup> del año 2022. En este caso se revisa el recurso de apelación interpuesto por SUMMA - SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.A.S. ante la negativa frente a al registro de la marca “SUMMA ESTA DONDE ESTAS TÚ” debido a similitudes con otros signos. En dicha apelación SUMMA - SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.A.S. entre muchos de los argumentos que plantea para que se le conceda la apelación, afirma que se le está violando su derecho a la aplicación de la teoría de actos propios, en el sentido de que no se le está permitiendo registrar su marca al tener en cuenta que es posible constatar la coexistencia marcaria de varias denominaciones muy similares a “SUMMA ESTA DONDE ESTAS TÚ”, el apelante afirma que:

---

<sup>34</sup> IBIDEM

<sup>35</sup> Superintendencia de Industria y Comercio (2022, octubre), “Resolución nro 81239”, S.D.: Pimienta Corbacho M., Bogotá.

Habida cuenta de la conducta jurídica relevante por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde, ha permitido la coexistencia de las marcas SUMMA UNA EMPRESA GRUPO ARGOS, SUMMAR PROCESOS, SUMMAN relativa a servicios conexos comprendidos en las clases 35, 36 y demás, de la Clasificación Internacional de Niza el examinador de segunda instancia debe respetar la teoría de los actos propios permitiendo el registro respecto a servicios de las clases pretendidas por mi mandante, so pena del incumplimiento de la jurisprudencia constitucional que es vinculante en todas las actuaciones administrativas.<sup>36</sup>

La decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio frente a esta apelación fue negar las pretensiones de SUMMA - SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES S.A.S y confirmar la decisión tomada en primera instancia, donde se negaba el registro de la marca “SUMMA ESTA DONDE ESTAS TÚ”. Las razones de la entidad para negar la apelación no tuvieron en cuenta, ni se pronunciaron sobre la doctrina de actos propios, al ignorar la tesis planteada por el apelante y centró sus argumentos en temas de conexidad competitiva y análisis comparativo de los signos.

Por diversas razones, pareciera que la doctrina no ha tenido acogida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que no vuelve menos válida la pregunta planteada sobre su aplicabilidad.

Si ya vimos que la Corte Constitucional ha planteado que es un principio de raigambre constitucional, y anotamos cómo el Consejo de Estado ha reconocido su existencia, mal haría una entidad administrativa en negarse a aplicarla. Más allá de lo anterior, lo cierto es que se presenta al menos los siguientes conflictos que podrían dar lugar a la aplicación de la doctrina:

- En marcas: un solicitante de marcas señala que uno de los elementos del signo que pretende proteger no es distintivo y no reclama protección sobre el mismo para aducir que su signo no es confuso con otro registrado previamente y luego intenta excluir a terceros del mercado mediante acción por infracción del uso del

---

<sup>36</sup> IBIDEM.

signo que sostuvo que no era distintivo; en este caso, un juez podría negarse a declarar la infracción bajo la doctrina de no venir contra los actos propios.

- En patentes: en un evento similar al sucedido con el *Patent prosecution Estoppel*, imaginemos un solicitante que para superar un examen de fondo argumentó que su invención era diferente a otra que ya estaba en el estado del arte, pero una vez concedida su patente pretende excluir a otros que utilicen lo que adujo que era disímil mediante la doctrina de los equivalentes.<sup>37</sup>
- En diseños industriales: piénsese en un diseñador que pretende proteger una apariencia y aduce para hacerla ver novedosa que las diferencias que guarda con otros es sustancial y no secundaria y una vez concedido el registro, plantea demandas de infracción contra otros que usan diseños más o menos similares respecto de los cuales sostuvo que había suficientes diferencias.
- En secretos industriales: piénsese en un titular de un secreto que en un litigio sostiene que la información secreta no es valiosa para ganar su caso en un asunto societario y disminuir el valor de un activo, esta disminución podría ser estratégica para restarle el valor de cualquier negociación o controversia de acciones de la sociedad, si lo que se busca disminuir el patrimonio de la misma. Pero, si posteriormente se litiga ese mismo secreto en asuntos de competencia desleal, el valor contemplado en litigio societario previo, le puede jugar en contra para reclamar indemnizaciones o disminuir la indemnización.
- En derecho de autor: piénsese en alguien que para afirmar que su obra es original, no plagaria, sostiene que su inspiración en otra obra es válida y no lo hace titular de una obra originaria y, después, plantea una demanda de infracción contra un tercero que utiliza su obra como inspiración de una forma semejante.

Por eso, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio reconoce la importancia de la doctrina de actos propios, bien valdría la pena que revise su posición al resolver temas concretos como los que vimos en este capítulo, pues, como hemos anotado, la figura puede tener plena utilidad para resolver una gran cantidad de conflictos cuya solución no emana diáfana de la norma. Se trata de verdaderos casos difíciles de aquellos que describía el gran Hart para reivindicar la importancia de los principios.

---

<sup>37</sup> Plenamente aplicable en Colombia, como se debatió en el caso *Telemetrik SAS v Excelec International* ante el Tribunal Superior de Bogotá, que en sentencia del 23 de febrero de 2023, en el radicado 2018-29515 así lo expuso.

## CONCLUSIONES

Después de haber explorado los fundamentos legales de la figura del *Estoppel*, su aplicabilidad en el derecho de propiedad industrial en Estados Unidos y su origen, surge la posibilidad de plantear la idea de aplicar el *Licensee Estoppel*, el *Patent Prosecution Estoppel* y el *Equitable Estoppel* en los procesos de registro de marcas y patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Resaltando que estas formas son las que poseen mayor relevancia en el ámbito de la propiedad industrial, aunque hoy en día encontramos cierta aplicación de uno de estos tipos de *Estoppel* en Colombia, así lo plantea Juan Felipe Acosta en uno de sus escritos:

Finalmente, en un caso de infracción de diseño industrial, la entidad expuso que es regla general que el alcance del derecho protegido está limitado por lo que sostuvo el solicitante para obtener la protección deseada (en seguimiento del principio de no venir contra los actos propios), en lo que podría considerarse como la recepción colombiana del conocido patent prosecution estoppel (Acosta Sánchez, 2015, p.7).

Cuando se argumenta que el *Estoppel* solo podría aplicarse en el contexto jurídico estadounidense, es relevante considerar la influencia y la gradual incorporación del *Estoppel* en el derecho colombiano. Algunos tipos de esta figura muestran similitudes con otras del derecho colombiano, aunque estas puedan tener denominaciones diferentes, comparten principios fundamentales en su esencia.

El autor Nattan Nisimblat presenta varios ejemplos en lo mencionado anteriormente; uno de ellos se refiere a la similitud entre la cosa juzgada en el *Estoppel by record* y, sobre este punto, el autor afirma lo siguiente: “En el derecho procesal constituye un instituto de “cierre de jurisdicción” ante una sentencia ejecutoriada, bien porque surtió instancia de apelación, bien porque no fue apelada”(Nisimblat, 2009, p. 249). Otro ejemplo que plantea es el de la tacha de falsedad mencionada anteriormente en el *Estoppel by deed*. esto lo evidencia el autor de la siguiente manera:

Semeja en nuestra legislación la previsión contenida en el artículo 1934 del Código Civil que establece que si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificación de la escritura.(Nisimblat, 2009, p. 250).

Al analizar la aplicabilidad de la doctrina de actos propios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en los casos de registro de marcas y su posición al respecto, se puede afirmar que esta no se aplica al proceso de cotejo marcario. En este punto, la Superintendencia de Industria y Comercio se rige por el principio de discrecionalidad en cada caso y por la independencia de sus actuaciones. No obstante, también hace referencia a la siguiente teoría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

No es regla de aceptación marcaria que mediante signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas de los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.<sup>38</sup>

Todos los argumentos presentados por la Superintendencia de Industria y Comercio indican que la aplicación de figuras similares a la doctrina de actos propios, que busquen el respeto de las actuaciones iniciales y la coherencia procesal, enfrentarían un rechazo prácticamente absoluto por parte de dicha entidad.

Dada la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con los actos propios y la similitud de esta figura con el *Estoppel*, la viabilidad de aplicar el *Licensee Estoppel*, el *Patent Prosecution Estoppel* y el *Equitable Estoppel* en el derecho colombiano se torna incierta. Esto se debe a la firme posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a su discrecionalidad en los actos y su inclinación por aplicar las teorías del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

---

<sup>38</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1997, mayo) “PROCESO N° 5-IP-97”, P.S.: Calle J. Quito.

Al tener claridad sobre la situación de los actos propios en Colombia, queda evidente que la implementación de estos tipos de *Estoppel* en el país dependerá exclusivamente de la voluntad de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ocasiones, esta entidad ha demostrado ser reacia a la introducción de nuevas variables y mecanismos de defensa. Por lo tanto, la adopción tanto del *Estoppel* como de los actos propios requerirían un cambio de perspectiva por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

No obstante, es fundamental reconocer que esta posición no solo ejerce un impacto significativo en el ámbito del registro marcario. Como previamente se ha expuesto en el texto, existen numerosos casos y esferas de la propiedad intelectual que podrían beneficiarse sustancialmente de la aplicación de las doctrinas de actos propios y *Estoppel*. Estas doctrinas pueden ser aplicadas con igual eficacia a situaciones relacionadas con secretos industriales o derechos de autor. Sin embargo, al observar la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar esta perspectiva, se desvanece cualquier esperanza de resolver tales situaciones de manera favorable y esperar a que sea la jurisdicción ordinaria la que tome la iniciativa de aplicar el *Estoppel* a estos casos especiales de la propiedad intelectual. Algunas de las formas en las que el país se puede ver afectado, esto debido a la hostilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a estas nuevas figuras, serían las siguientes:

1. Inseguridad jurídica: Si las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio no están respaldadas por el principio de *Estoppel*, las partes podrían cambiar de posición de manera oportunista o abusar del sistema legal, lo que generaría una mayor incertidumbre y conflicto en el ámbito legal.
2. Desincentivo a la innovación: La falta de protección de los derechos de propiedad intelectual y la incapacidad de hacer cumplir acuerdos previos podrían desalentar a las empresas e individuos a invertir en la creación y desarrollo de nuevos productos, tecnologías y obras creativas, lo que a su vez afectaría negativamente la innovación y la competitividad en Colombia.
3. Menor atracción de inversiones extranjeras: La inseguridad jurídica y la falta de protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual pueden disuadir a

inversores extranjeros de invertir en Colombia, ya que podrían temer que sus inversiones y activos intelectuales no estén adecuadamente protegidos.

Para abogados y académicos del derecho, la opción viable es continuar promoviendo estas doctrinas, al plantear su posible aplicación en casos concretos y demostrar su utilidad en el ámbito de la propiedad industrial. Existe la esperanza de que en el futuro el sistema jurídico colombiano se adapte a las necesidades del entorno y decida aprovechar las herramientas que ofrecen otros sistemas jurídicos y garantizar la coherencia, la confiabilidad y la protección de los derechos y acuerdos legales.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Sánchez, J. F. (2015). *la Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales*.
- Alward, S. (1905). A New Phase of Equitable Estoppel. *Harvard Law Review*, 19(2), 113–118. <https://doi.org/10.2307/1323145>
- Anenson, T. L. (2008). The Triumph of Equity: Equitable Estoppel in Modern Litigation\*. *Review of Litigation*, 27, 377–440.
- Arango, M.A (2021) DE LA TEORÍA DEL ACTO PROPIO Y EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN MATERIA CONTRACTUAL: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LOS AÑOS 2000 A 2019 Y SU APLICACIÓN COMO PRECEDENTE (Tesis magister, Universidad UPB), <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8984>
- Astrachan, J. B. (2020). The Public Policy Argument Against Trademark Licensee Estoppel and Naked Licensing. *Missouri Law Review*, 85(4), 927–964. <https://heinonline.org/HOL/License>
- Bernal Fandiño, M. (2008). EL DEBER DE COHERENCIA EN LOS CONTRATOS Y LA REGLA DEL VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. *International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional*, 6(13). Recuperado a partir de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13909>
- Bernal Fandiño, M. (2010). LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS Y LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO\* THE DOCTRINE OF SELF ACTS AND THE INTERPRETATION OF CONTRACTS. In *Colombia* N° (Vol. 120).
- Camaño, E. (2009). Análisis crítico sobre la aplicación de la doctrina de los actos propios en materia laboral. *Revista de Derecho (Valparaiso)*, 32, 261–280.
- Chandler, W. (2000). PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL, THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS, AND THE SCOPE OF PATENTS. In *Harvard Journal of Law & Technology* (Vol. 13, Issue 3).
- Cherecwich, P. (1970). Patent law licensee estoppel. *Suffolk University Law Review*, 4(2), 594–604.
- Estoppel in Pais. *Cornell Law School*. Retrieved 29 Sep. 2023, from <https://www.law.cornell.edu/wex/estoppel>
- Doctrine of Equivalents. *Cornell Law School*. Retrieved 29 Sep. 2023, from [https://www.law.cornell.edu/wex/doctrine\\_of\\_equivalents](https://www.law.cornell.edu/wex/doctrine_of_equivalents)

- DEPENDENT PATENT CLAIMS AND PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL: WEAKENING THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS.* (2005).
- Dirksen, S., Grimshaw, K., Hostetler, M., Kim, M., & Mesnick, S. (2003). Patent Amendments and Prosecution History Estoppel under Festo. In *Duke Law & Technology Review* (Vol. 1, Issue 1). <https://heinonline.org/HOL/License>
- Dreyfuss, R. C. (1986). Dethroning Lear: Licensee Estoppel and the Incentive to Innovate. *Virginia Law Review*, 72(4), 677–765. <https://about.jstor.org/terms>
- Erick Medina Muñoz. (n.d.). El estoppel, el verwirkung y la teoría propia de los actos. *Política y Derecho Internacional*, 36–55.
- estoppel. *Oxford Reference*. Retrieved 29 Sep. 2023, from <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095758760>.
- Hurley, J. (1970). THE “DECENT PUBLIC BURIAL”\* OF THE DOCTRINE OF PATENT LICENSEE ESTOPPEL. *Boston College Industrial and Commercial Law Review*, 11(3), 517–530.
- Irizarry, A. (2003). Harmonizing Prosecution History Estoppel and the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Actions’ (2003) 5 *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property* 31 MLA 9th ed. Irizarry, Armando. In *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property* (Vol. 5). <https://heinonline.org/HOL/License>
- Mantilla Espinosa, Fabricio. (2011). CONTRACTUAL SOLIDARISMO IN FRANCE AND THE CONSTITUCIONALIZATION OF CONTRACTS IN COLOMBIA. *Revista chilena de derecho privado*, (16), 187-241. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722011000100006>
- Nisimblat, N. (2009). LA COSA JUZGADA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Y EL PRINCIPIO DEL ESTOPPEL EN THE RES IUDICATA PRINCIPLE IN THE COLOMBIAN CONSTITUCIONAL JURISPRUDENCE AND THE ESTOPPEL PRINCIPLE IN THE COMMON LAW. In *Colombia* N° (Vol. 118). [www.constitucional.gov.co](http://www.constitucional.gov.co).
- Nissim, S. H. (1988). *The Federal Common Law of Patent Licensing*.
- Pospishil, L. (1940). EQUITABLE ESTOPPEL. *Nebraska Law Bulletin*, 19(2), 222–240.
- Prosecution History Estoppel. *IP TECH INSIDER*. Retrieved 3 Nov. 2023, from <https://iptechinsider.com/prosecution-history-estoppel/>
- Shaffer Molly, H. van. (2019). EQUITABLE ESTOPPEL AND INFORMATION COSTS IN CONTEMPORARY COPYRIGHT by. *Lewis & Clark Law Review*, 23(2), 553–570. <https://heinonline.org/HOL/License>
- Sloan, W. B. (1932). IOWA LAW OF ESTOPPEL BY RECORD AND ESTOPPEL IN PAIS. *IOWA L. REV.*, 472–487.