

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022)¹

Expediente 005 2022 – 00024 00

Se encuentra el expediente al Despacho para decidir lo pertinente en cuanto a la solicitud de medidas cautelares formulada por la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) en contra de APPLE COLOMBIA S.A.S., con ocasión de la supuesta infracción en la que incurrió esta última respecto de la patente 32159 de propiedad de la solicitante.

Como sustento de su pedimento, la prenotada sociedad sostiene, en síntesis que **(i)** es la titular de la patente 32159 según Resolución No. 47910 del 14 de agosto de 2013, confirmada por la Resolución No. 10009 del 21 de febrero de 2014, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se tituló “*MÉTODO EN UN EQUIPO DE USUARIO (UE) EN RELACIÓN CON UNA ESTACIÓN BASE EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CELULAR, PARA EVITAR ERRORES EN UN PROCESO DE SOLICITUD DE REPETICIÓN HÍBRIDA AUTOMÁTICA (HARQ)*”; **(ii)** APPLE y ERICSSON celebraron un primer acuerdo de licencia cruzada abarcando todas sus patentes esenciales a estándares de telecomunicaciones; **(iii)** a pesar de los esfuerzos razonables de ERICSSON por llegar a un nuevo acuerdo antes de la fecha de expiración de la Primera Licencia, APPLE no aceptó convenir de manera inmediata una nueva licencia; **(iv)** en 2015, forzado por las circunstancias, ERICSSON inició acciones de infracción de patente en contra de APPLE en determinadas jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos; **(v)** en diciembre de 2015, APPLE y ERICSSON finalmente suscribieron una segunda licencia cruzada que involucró sus respectivas SEPs de 2G, 3G y 4G, y, que dio por terminado el litigio existente; **(vi)** la

¹ Estado electrónico del 23 de febrero de 2022

Segunda Licencia expiró sin ninguna renovación o extensión acordada entre las partes; **(vii)** por lo tanto, la importación, oferta en venta y venta de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, y cualquier otro producto Apple que cumpla con el estándar 4G, corresponde a un acto sin licencia y por lo tanto, a un acto de infracción; **(viii)** a pesar de los acuerdos previos a los que han llegado las partes y los esfuerzos efectuados por ERICSSON, APPLE se ha mostrado reticente a adquirir una nueva licencia; **(x)** la Reivindicación 1 de la Patente 32159 es esencial al estándar 4G, por tanto, un producto no puede cumplir con dicho estándar sin infringir la Patente 32159, así pues, cualquier dispositivo móvil cobijado por el alcance de la Reivindicación 1 con el estándar 4G, infringiendo de este modo la patente mencionada; **(xi)** APPLE fabrica varios dispositivos que se ajustan al estándar 4G que, por tanto, coinciden con el alcance de la Reivindicación 1 de la Patente 32159, incluyendo dispositivos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, y wearables (como relojes); **(xii)** como la Segunda Licencia entre ERICSSON y APPLE expiró, cualquier dispositivo que cumpla con el estándar 4G, es un producto no licenciado e infractor de la Patente de ERICSSON.

Conforme con lo anterior, como medidas cautelares previas se solicitaron:

[9.100] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que cese y desista de manera inmediata la importación a la República de Colombia de todos los dispositivos o teléfonos celulares en los que se emplee o cumpla con la tecnología protegida por la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.101] Ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantar todas las actuaciones tendientes a impedir la importación a la República de Colombia de dispositivos o teléfonos celulares de marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.102] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga, de forma inmediata, de ofrecer en venta, vender o usar dispositivos o teléfonos celulares en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.103] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga, de forma inmediata, de ofrecer en venta o vender en su página Web o cualquier otro canal virtual, directamente o través de interpuesta persona, dispositivos o teléfonos celulares en los que se

emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.104] Ordenar que se prohíba la comercialización de dispositivos y teléfonos celulares de la marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24. [9.105] Ordenar que se prohíba la exportación de dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente, identificados en el ANEXO 24.

[9.106] Ordenar el cese inmediato en el uso de cualquier material publicitario promocionando u ofreciendo a través de internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masivos, medios de prensa, plataformas electrónicas, o cualquier otro medio semejante, dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple en los que se emplee o cumpla con tecnología protegida bajo la Reivindicación 1 de la Patente 32159, identificados en el ANEXO 24.

[9.107] Advertir y comunicar a los supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva, y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional acerca de la existencia del presente trámite cautelar, para efectos de que adopten las medidas de rigor necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por el Despacho.

[9.108] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga de solicitar, tramitar, reclamar, o ejecutar cualquier ASI de cortes extranjeras, o cualquier medida semejante, que pueda prohibir, limitar, o restringir en cualquier forma el derecho de ERICSSON a proteger su Patente en Colombia. [9.109] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que se abstenga de solicitar, tramitar, reclamar, o ejecutar cualquier ASI de cortes extranjeras, o cualquier medida semejante, que prohíba, disuada, sancione, multe, o limite en cualquier forma el derecho de ERICSSON a proteger su Patente en Colombia, incluyendo el derecho a solicitar y obtener medidas cautelares.

[9.110] Ordenar a la sociedad APPLE COLOMBIA que emita una comunicación interna dirigida a sus trabajadores o colaboradores, informando la existencia del presente proceso judicial e instruyéndolos para no eliminar o modificar en forma alguna cualquier documento análogo o digital relacionado con la presente controversia incluyendo, pero no limitado a, correos electrónicos, mensajes instantáneos y comunicaciones internas.

9.111] Ordenar cualquier otra medida que el Despacho estime pertinente para proteger los derechos del titular de la patente afectado por la infracción. [9.112] Ordenar que se disponga la constitución de la caución de que trata el artículo 590 del CGP.

Dados los anteriores antecedentes, resulta del caso memorar uno de los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, frente a protección a la propiedad intelectual en los siguientes términos:

“(…)6.2. Como es sabido, las creaciones intelectuales del hombre son objeto de especial protección por parte del Estado que se acuña prima facie en la llamada propiedad intelectual, cuyas expresiones más reconocidas son los derechos de autor y la propiedad industrial que salvaguarda distintos tipos de invenciones.

Así entonces, la que es objeto de defensa bajo la modalidad de la propiedad industrial, se cristaliza específicamente a través de la patente de invención que depende, en estrictez, de su novedad, de su aplicación industrial y de su nivel inventivo.

La Constitución Política de Colombia, en el campo de la libertad económica reconoce la prerrogativa de toda persona a participar en el mercado “dentro de los límites del bien común” –artículo 333- y de cara a las responsabilidades inherentes al ejercicio de la actividad o de las necesidades que se impongan. La misma Carta en su artículo 61 impone al Estado el deber de proteger la propiedad intelectual, por el tiempo y mediante las formalidades que prescriba la ley, escenario que tutela el tópico que nos ocupa como expresión del derecho de propiedad ampliamente desarrollado por el normado 58.(…)”²

En este orden de ideas, habrá de tomarse en consideración que, una de las formas de brindar protección a la prerrogativa aquí enunciada, la constituye el decreto de medidas cautelares previas prevista en el artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales consisten en “a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.”

² Tribunal Superior de Bogotá- Sala Civil, expediente 110013199001 201379975 01, sentencia de fecha 26 de marzo de 2014.

De otra parte, el artículo 247 de la referida Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones previó los presupuestos que deben reunirse en cada caso particular, a efectos de decretar las medidas previas solicitadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual, en cada caso particular, a saber:

“Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.”

Bajo los anteriores derroteros, procederá el Despacho a determinar si a partir del material probatorio allegado al expediente resulta dable colegir de manera razonada, sin que implique prejuzgamiento, la infracción a la patente 32159 de propiedad de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL), por parte de Apple Colombia S.A.S. que haga necesaria la adopción de las medidas previas peticionadas.

En primer lugar, encuentra cumplido esta judicatura el requisito correspondiente a la legitimación para actuar, si en cuenta se tiene que, la parte solicitante aportó al plenario el Certificado Número 32159, que acredita a TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL), como titular de la creación denominada “MÉTODO EN UN EQUIPO DE USUARIO (UE) EN RELACIÓN CON UNA ESTACIÓN BASE EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CELULAR, PARA EVITAR ERRORES EN UN PROCESO DE SOLICITUD DE REPETICIÓN HÍBRIDA AUTOMÁTICA (HARQ)”, patente, que según los hechos expuestos en el escrito de la demanda es objeto de infracción por parte de la convocada.

Empero, frente a la existencia del derecho infringido y del material probatorio que le permita al Despacho presumir la comisión de la infracción

o su inminencia, no se desconoce que la sociedad que solicita la práctica de las medidas cautelares antes referidas, es titular de la patente No. 32159 que corresponde a la invención descrita en la presente providencia, no obstante, tal como se aduce en el libelo genitor la infracción de la misma por parte de APPLE COLOMBIA S.A.S., tiene su génesis en el vencimiento de la licencia para su explotación sin que ésta última hubiese accedido a suscribir una nueva, a pesar de encontrarse fabricando y comercializando diferentes productos como dispositivos celulares, teléfonos inteligentes, tabletas, y wearables, con la tecnología 4G, que es esencial a la patente reclamada como vulnerada.

Ante tal escenario, revisado cuidadosamente el archivo aportado al expediente con los anexos que sirven como pruebas al presente asunto, evidencia esta sede judicial que no existe certeza de la infracción que se le endilga a la sociedad destinataria de las medidas cautelares solicitadas, habida cuenta que, no se acredita hasta que fecha Apple Colombia S.A.S., contaba con licencia para hacer uso de la citada patente, así como, tampoco los requerimientos efectuados a la pasiva para que procediera a negociar los términos de una nueva, de allí que no resulte dable asegurar que la presunta llamada a juicio se encuentra infringiendo la patente cuya protección se reclama.

Y es que éste no puede ser tomado como un asunto menor, si en cuenta se toma la envergadura de las medidas previas solicitadas y el impacto que las mismas pueden tener en la estructura de la sociedad requerida, debiendo precisar que, lo echado de menos por el Despacho resulta fundamental al momento de analizar la comisión de la infracción o su inminencia, toda vez que sin la prueba del vencimiento de la licencia o de la reticencia de Apple Colombia S.A.S., de renovar la misma, deviene imposible verificar la infracción que es objeto del presente pronunciamiento y, por tanto, la viabilidad de las medidas previas deprecadas.

Aunado a ello, se observa que, si bien, la solicitante centró su actividad probatoria en demostrar que la destinataria de las medidas cautelares, se encuentra comercializando teléfonos celulares, tablets y otros elementos que utilizan la tecnología 4G para su funcionamiento y, la relación de ésta con la patente No. 32159 aquí descrita y, para ello entre otras documentales se enuncian dos dictámenes periciales, rendidos por

expertos en el tema, lo cierto es que, uno no fue aportado, y el arrimado (folios 924 y ss del expediente digitalizado) no suple lo echado de menos líneas atrás.

De otra parte, se tiene que una importante cantidad los documentos aportados como sustento de la solicitud se arrimaron en idioma inglés, sin su traducción al español, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta para los fines con que fueron aportados, en atención a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso³.

Como consecuencia de lo anterior, el Despacho RESUELVE:

1. **NEGAR** el decreto de las medidas cautelares solicitadas por TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL).

NOTIFIQUESE

NANCY LILIANA FUENTES VELANDIA
JUEZA

ASO

³ “Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.”

Firmado Por:

Nancy Liliana Fuentes Velandia

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 005

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9624623f01d392bc02c2972eabd97a9077ace6f745ddc33ad8d0657cc97887c7**

Documento generado en 22/02/2022 06:01:31 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>