



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES**

Bogotá D.C., 14 DE JULIO DE 2022

Sentencia No. 7238

Proceso de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial.

Radicación: 19-227835

Demandante: [REDACTED]

Demandada: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. (en adelante SPRB)

Una vez agotadas todas las etapas del proceso y en cumplimiento de lo señalado en el numeral 5 del artículo 373 C.G.P. se procede a dictar sentencia escrita teniendo en cuenta las consideraciones que a continuación se expondrán.

HECHOS DE LA DEMANDA

El demandante afirmó que [REDACTED] desarrolló una tecnología (en adelante: PORTATAPAS) consistente en un sistema que se instala en las grúas (*Ship to Shore*) para contenedores de los puertos, para colocar las tapas escotilla de las naves en las grúas, mientras cargan y descargan contenedores de las naves que atracan en los puertos, logrando liberar el espacio que ocuparían esas tapas en las superficies de los muelles de carga y descarga.

Añadió que el objetivo de dicha invención es la mejora de la capacidad operativa de los puertos mediante la optimización de los procesos de transferencia de los contenedores, consiguiendo un aprovechamiento eficiente del espacio de los sitios de atraque en los que aquellos se desembarcan o embarcan.

Aseguró que gracias a que el PORTATAPAS cumple a cabalidad los requisitos de patentabilidad previstos en la Decisión 486 de 2000, el accionante ha logrado patentarlo en 25 países dentro de los cuales se encuentra a Colombia. La patente de invención fue reconocida mediante Resolución No. 74645 del 31 de octubre de 2016 y Certificado de Registro No. 320231, cuyo titular es el señor [REDACTED], a quien le asisten todos los derechos que tal calidad implica.

Señaló que, según la Resolución, la patente en su reivindicación No. 1, comprende: (a) una grúa de carga y descarga de operaciones marítimas, en donde la grúa dispone de vigas horizontales laterales una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas con forma de arco angulado, formada cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base; y (b) una base ubicada en el cuerpo de la grúa para sostener y apilar las tapas de escotilla.

Aseveró que el elemento caracterizador de la materia patentada consiste en un soporte tapa que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa, el cual se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa, y en la incorporación de unos tensores superiores unidos a la parte superior de la grúa.

El accionante indicó que actualmente la única compañía autorizada para comercializar y promocionar la patente es la compañía GB PORT INNOVATIONS SPA ("GB PORT").

Por otro lado, manifestó que la demandada ha actuado como concesionaria del puerto de Buenaventura, calidad que ostentará hasta el año 2034. Adicionó que, en el terminal de contenedores del puerto, SPRB cuenta con un patio de 18 hectáreas en el que opera 13 grúas STS (Nave a Puerto), de las cuales 7 tienen instalado el PORTATAPAS y se encuentran instaladas a lo largo de una misma línea férrea de 1300 metros de longitud, con las que realiza la transferencia de contenedores desde la nave al muelle y viceversa.

Aseguró que el puerto tiene su capacidad de acopio de contenedores copada y que, cuando las grúas STS no tenían instalado el PORTATAPAS, las tapas de las escotillas de las naves debían ser apiladas en el suelo entre las patas de las grúas RTG (Usadas para el acopio de los contenedores una vez que son descargadas en el muelle), lo cual ocupaba más del 60% del espacio que se dispone para el tránsito de los medios de transporte de los contenedores.

El demandante concluyó que, con el PORTATAPAS instalado en las grúas, el puerto puede potencialmente aumentar su capacidad de acopio en aproximadamente 365000 TEUS¹, lo que equivale a la capacidad de transferencia de contenedores que tiene la primera línea paralela a la línea de atraque cuando queda liberada.

Narró el accionante que el 3 de junio de 2017 GB PORT acudió a la SPRB para ofertar servicios de asesoría en la implementación y diseño del PORTATAPAS, ya que, según lo alega, la SPRB planeaba instalar el PORTATAPAS en varias de las grúas que operaban en el puerto y adquirir 3 grúas STS de la compañía Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC) que tenían el PORTATAPAS ya instalado.

A partir de aquella visita, en los meses de agosto y septiembre de 2017 el accionante habría informado a la SPRB que el PORTATAPAS estaba protegido por una patente de invención registrada en Colombia, advirtiéndole que, si quería hacer uso de esa tecnología, incluso si la adquiría directamente del fabricante, debía obtener primero una licencia que podría ser negociada con el inventor.

Alegó que pese a las referidas advertencias y a que la accionada había sido informada de la existencia de la patente, aquella nunca negoció ni obtuvo la respectiva licencia. Añadió que, en el cruce de comunicaciones de agosto de 2017, un funcionario de la demandada habría reconocido explícitamente al inventor la necesidad de obtener la licencia como requisito para poder operar el PORTATAPAS.

Señaló que luego de tales misivas y antes de agosto de 2018, la SPRB adquirió del Fabricante 3 grúas STS con el PORTATAPAS instalado desde su fabricación, y le instaló esa tecnología a 4 grúas que ya estaban operando en el puerto, máquinas que inició a usar regularmente en su operación portuaria, todo lo cual se realizó sin que mediara licencia o permiso del inventor. El accionante afirmó solo haber tenido conocimiento de este hecho en agosto de 2018.

A juicio del demandante, lo anterior implica que al menos desde agosto de 2018 la demandada ha venido utilizando sin licencia ni autorización la patente de la cual es titular el accionante, en 7 de las grúas STS que opera en el puerto, situación que alega ha permanecido en el tiempo hasta el momento de la presentación de la demanda. Agregó que aquel uso no autorizado del PORTATAPAS por parte de la accionada le ha privado al accionante de la justa retribución que corresponde a la utilización de su invento, la cual estima equivaldría al valor de una licencia que represente el valor comercial del derecho infringido, según los usos del sector portuario internacional.

Según lo aseveró el accionante, en el sector portuario es usual que las licencias por el uso de dispositivos y tecnología que optimiza la capacidad operativa de los puertos y demás agentes, represente un valor no inferior al 50% de los beneficios totales que se obtienen por el uso de determinada tecnología, en el caso concreto, alegó que ese beneficio de la demandada producto del uso no autorizado del PORTATAPAS es el ahorro de un gasto aproximado de US\$20/TEUS para mantener su capacidad de transferencia. En tal sentido, el demandante aseguró que el beneficio económico efectivamente percibido por la accionada, como consecuencia de la infracción hasta la fecha de presentación de la demanda, asciende a un valor aproximado de cinco millones ochocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro dólares (US\$ 5.832.384).

En adición al monto referido correspondiente a un lucro cesante, el accionante afirmó haber sufrido perjuicios con ocasión de la supuesta infracción a su derecho, relacionados con gastos tendientes a frenar la infracción y a la defensa de sus derechos.

¹ Unidad de medida que cuantifica capacidad de transporte, transferencia y acopio de contenedores, hace referencia a una Unidad Equivalente a 20 pies

En suma, el demandante alegó que la demandada esta utilizando de forma ilegal la patente de invención al tener un dispositivo sustancialmente idéntico a plena vista instalado en 7 de sus grúas STS que operan en el puerto, sin haber obtenido previamente autorización o licencia para tal efecto.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. (SPRB) se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento jurídico y fáctico, argumentando que no hay una infracción sobre lo reivindicado por la patente, y que la tecnología que esa sociedad implementa escapa al alcance de aquellas reivindicaciones. De tal forma, propuso las siguientes excepciones de mérito:

En primera medida, propuso la excepción de mérito que denominó “Inexistencia de actos de infracción: Los dispositivos utilizados por SPRB escapan del alcance de las reivindicaciones de la patente”.

La sociedad accionada indicó que en la demanda no hay una correspondencia absoluta entre los dispositivos de SPRB y las reivindicaciones de la patente. Resaltó que, de conformidad con la norma comunitaria, solo existirá infracción si los presuntos productos infractores de un tercero incorporan o utilizan todos y cada uno de los elementos de la reivindicación reclamada, y que, por tanto, si dentro del producto infractor llegase a faltar aunque sea un elemento de la reivindicación reclamada, no se configuraría una infracción.

La demandada se pronunció frente a la prueba pericial aportada por el accionante, afirmando que en su dictamen el perito realizó una división y reorganización arbitraria a la reivindicación 1 de la patente, toda vez que aquel hace referencia a 2 “realizaciones” o formas de ejecución o composición de la invención, en atención a que dentro del texto existe el operador lógico “o”, lo cual supone la existencia de una “alternativa preferida” para el PORTATAPAS respecto a su soporte.

Alegó que tales afirmaciones del perito insinúan que dentro de la reivindicación 1 hay una especie de subreivindicaciones, lo cual a juicio de la demandada es errado ya que implicaría que estaríamos frente a una infracción al verificarse la coincidencia de los elementos presentes en una sola subreivindicación, eliminando de forma inapropiada los siguientes elementos de la reivindicación 1 por considerar que esas características técnicas son opcionales: *“en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal unida (10) a dichas vigas horizontales laterales (7)”*.

De otra parte, la accionada argumentó que el mismo dictamen pericial aportado por el demandante da cuenta de la falta de infracción de la patente, debido a que esa prueba pericial concluye que los dispositivos de SPRB coinciden únicamente con los elementos de la denominada realización 2 y no con la totalidad de la Reivindicación 1 de la patente. Agregó que el elemento diferenciador entre los dispositivos de la SPRB y la reivindicación 1 de la patente, son precisamente esos que el perito excluyó al llamarlos opcionales, lo cual, afirmó la accionada, es un esfuerzo del demandante para forzar la configuración de la infracción.

Resaltó que el citado dictamen pericial afirma que las únicas características opcionales que tiene la reivindicación 1 versan sobre el tipo de base, esto es, si la base es un soporte interior o un soporte tapa exterior y que la reivindicación 1 no contempla de forma alguna que las vigas horizontales sean opcionales. Añadió que esta distinción tampoco se encuentra en el capítulo descriptivo ni en las figuras de la patente, y que en esa sección no se indica que en alguna de las modalidades de base la viga horizontal deba retirarse ni la justificación para suprimirla; punto que tampoco es abordado en la prueba pericial del demandante.

La accionada concluyó que las máquinas de la SPRB no se encuentran inmersas en la reivindicación 1, toda vez que no incorporan la característica técnica de las vigas horizontales 9 y 10, y no habría identidad plena entre los dispositivos de la accionada y los protegidos por la patente, por lo cual, a parecer de la demandada, carece de mérito la acción de infracción interpuesta por el demandante.

En segundo lugar, la demandada aseguró que la prescripción extintiva y/o caducidad de la acción ya operó.

Precisó que en el presente caso la acción fue presentada por fuera del término legalmente establecido para ello, ya que de los hechos y pruebas de la demanda se desprende que el accionante tuvo conocimiento de la presunta infracción al menos para el 3 de junio de 2017, momento para el cual el accionante conocía de la adquisición de algunos PORTATAPAS destinados al uso en el puerto, que según alegó el demandante, coincidían con el alcance de su patente

Señaló que así consta en la comunicación que el accionante remitió a la SPRB el 23 de agosto de 2017, en la cual expresó su inconformidad sobre el interés del puerto en hacer un supuesto uso de su patente sin contar con una licencia. Agregó que ese conocimiento se evidencia en otras de las comunicaciones allegadas por el demandante, puntualmente mencionó que en la de fecha 24 de agosto de 2017, el demandante hizo referencia expresa a su inconformidad por el uso que advirtió desde su visita del 3 de junio y que apreciaba como un uso infractor.

Señaló la accionada que el demandante tenía hasta el 3 de junio de 2019 para presentar en término una demanda por la supuesta infracción de su patente, en contra de la SPRB. Afirmó que, al haber radicado la demanda hasta el 3 de octubre de 2019, esto es, luego de transcurridos dos años y cuatro meses desde el momento en que habría tenido conocimiento acerca de la infracción, habría prescrito el término de 2 años que tenía para interponer la demanda.

Como sustento de lo anterior, la accionada trajo a colación pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según los cuales el término de 2 años contenido en el artículo 244 de la Decisión 486 se computa a partir del momento en que el titular del derecho de propiedad industrial conoce de cualquier acto tendiente a consumir la infracción, sin importar si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

Aseveró que aquel término transcurre incluso desde el conocimiento de cualquier acto, en el caso de infracciones complejas, los cuales involucran una cadena de actos dirigidos a la realización del acto o uso infractor. Agregó que, en tal sentido, y en atención a que la acción por infracción también contempla un fin preventivo, si el demandante tuvo conocimiento de actos preparatorios orientados a constituir un uso que aquel estimaba infractor, el momento en que se dio tal enteramiento es el que debe marcar el inicio del conteo del término de prescripción correspondiente.

La demandada concluyó en este punto que, en consideración a que el accionante entendió que su derecho de patente podría verse vulnerado desde el momento que se enteró acerca de la adquisición de los PORTATAPAS referidos previamente, en junio de 2017, el término de prescripción aplicable al presente caso es el de 2 años contados a partir de tal suceso.

En tercer lugar, alegó que hay una ausencia de los presupuestos para declarar la responsabilidad civil en la demanda bajo estudio.

Al respecto advirtió que no se configuran los elementos que constituyen la responsabilidad civil establecidos jurisprudencialmente por las altas Cortes, puntualizándolos de la siguiente manera:

Sobre el acto antijurídico, la demandada señaló que en el marco de la reclamación por una presunta infracción a los derechos de propiedad industrial que el accionante ostenta sobre la patente, se tendrá antijurídica la conducta que encaje en el concepto de “infracción”, es decir, cuando se transgreden las facultades exclusivas de fabricación, uso y comercialización del producto patentado según el alcance de las reivindicaciones de la patente.

Trajo a colación lo argüido previamente en cuanto a la no correspondencia exacta, real y completa con la reivindicación 1 de la patente, enfatizando en que, a juicio de la accionada, el demandante pretende mediante la acción analizada extender artificialmente el alcance de su derecho y las prerrogativas que de él se desprenden. Añadió que, en consecuencia, no hay una conducta que

transgreda la ley y, por tanto, no hay un acto antijurídico, requisito cuya ausencia desvirtúa cualquier responsabilidad civil.

Sobre el daño, reiteró que no puede acreditarse una lesión o alteración al goce pacífico de los derechos que otorga una patente al no haber ninguna infracción y que la reclamación del demandante sobrepasa las reivindicaciones de la patente.

De otro lado, la accionada alegó que, sin perjuicio de lo anterior, del escrito de la demanda no puede extraerse directamente cuál fue el perjuicio causado, en la medida en que desde la primera pretensión el reclamo del demandante se presenta como el lucro cesante que sufrió con ocasión de la presunta infracción. Aseveró que el perjuicio reclamado en la demanda correspondería a lo que la accionada obtuvo como producto de la explotación general del puerto de Buenaventura, el cual se habría incrementado por el uso de la patente. Lo cual, asegura la demandada, no guardaría relación con el concepto de lucro cesante, ya que el rubro anotado no correspondería a un ingreso que en el curso normal de los acontecimientos deja de ingresar al patrimonio del afectado con ocasión de la conducta desplegada por el presunto infractor.

En tal sentido, la accionada afirmó que el lucro cesante reclamado es improcedente en este caso ya que lo que esta persiguiendo el accionante no es un bien que habría ingresado a su patrimonio, ausente la alegada infracción, en el entendido de que la actividad económica de aquel no está dirigida a la explotación portuaria en general.

De otra parte, la demandada argumentó que el daño reclamado subsidiariamente a título de perjuicios ocasionados a razón del valor de la licencia que la SPRB habría tenido que pagar para explotar la patente del accionante no fue debidamente tasado, ya que, a parecer de la accionada, el demandante no concretó el monto que habría cobrado por conceder la licencia a SPRB, ni el monto de una licencia tasada en el giro ordinario de los negocios del accionante.

Concluyó que, de la tasación reclamada por el demandante, se extrae que el daño atinente a la licencia que se dejó de obtener no es un daño cierto, sino uno puramente hipotético al no estar real y efectivamente causado, y que aquella tasación obedecería a una mera expectativa de que se materializara el negocio de la licencia, sin que mediara una confirmación unívoca por parte de la SPRB en ese sentido.

Sobre el nexo causal entre el daño y la conducta antijurídica, la demandada manifestó que en caso de que este Despacho tuviera acreditados los elementos del daño y la conducta antijurídica, en todo caso, de lo sostenido por el demandante no es posible establecer una clara relación de causalidad entre el supuesto daño y el actuar de la SPRB. Añadió que lo anterior se evidencia tanto para el perjuicio reclamado de forma principal como el subsidiario.

Concretamente, sobre el daño reclamado de manera principal por el demandante, que recae sobre las ganancias adicionales que obtiene la accionada en el marco de sus operaciones generales producto de la alegada infracción a la patente, la demandada alegó que el accionante no estableció de manera puntual en qué medida la mayor productividad portuaria supondría un detrimento para sus intereses y sería la causa del perjuicio que reclama.

Agregó que considerando que el demandante no se dedica a la actividad portuaria en general, el incremento de utilidades o capacidad de la SPRB no corresponde a un perjuicio que se pueda posicionar en cabeza del primero.

Frente al perjuicio reclamado subsidiariamente, consistente en el valor por la licencia que el demandante alega debía haber recibido, la demandada aseveró que el accionante no esclarece si el otorgamiento de licencias es su actividad principal, y que no hay precisión acerca de si la falta de licencia tiene la entidad causal objetiva para ocasionar el daño.

Sobre el factor de atribución, la accionada alegó que las circunstancias generaron un ambiente de confianza y legalidad en las actuaciones de SPRB, ya que ante la compra de los dispositivos

fabricados por ZPMC, la demandada supuso que aquella adquisición permeaba la totalidad de los derechos sobre las máquinas.

De otro lado, manifestó que hay una ausencia de enriquecimiento sin justa causa. En este particular, la demandada aseveró que la pretensión subsidiaria No.2 carece de fundamento y que este Despacho no tendría competencia para conceder una reclamación de ese resorte. Alegó que en la demanda no se explica como se constituirían los 3 elementos constitutivos de enriquecimiento sin justa causa establecidos por la doctrina, a saber, i) un enriquecimiento por parte de la accionada; ii) un correlativo empobrecimiento del demandante y iii) que no exista una fuente legítima detrás de ese desplazamiento patrimonial.

Señaló que el accionante se limitó a sustentar el alegado enriquecimiento sin justa causa con miras únicamente al enriquecimiento de la accionada, y que nada arguyó a efectos de acreditar el empobrecimiento correlativo por su parte y la ausencia de una justa causa.

Agregó que una pretensión restitutoria, en contraposición a una indemnizatoria, escapa de la órbita de competencia de esta Superintendencia en sede jurisdiccional, toda vez que esta entidad solamente cuenta con facultades para conocer de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y las consecuencias indemnizatorias que hipotéticamente irían de la mano de una declaratoria de infracción, más no de consecuencias o pretensiones restitutorias.

Resaltó que, de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina, se ha determinado que la naturaleza del artículo 243 de la Decisión 486 es eminentemente indemnizatoria al referirse a los beneficios obtenidos por el infractor con ocasión de su conducta, correspondiendo a una tipología de perjuicio y no a la figura jurídica invocada por el accionante en la pretensión en mención, por no configurarse los elementos que componen esta última. Todo lo anterior, afirmó, evidencia que el accionante formuló de manera incorrecta su pretensión de enriquecimiento sin justa causa al no precisar como se configuran sus elementos, y al presentarla a una autoridad cuya competencia se limita al ámbito indemnizatorio en este escenario.

Finalmente, la accionada aseveró que el demandante abusa del derecho a litigar o al derecho de acción, y que la presente controversia conlleva una potencial afectación al interés público.

Detalló que la demanda promovida carece de fundamentos objetivos toda vez que, a su juicio, es evidente que el accionante inició la acción sabiendo de que no hay identidad entre su patente y el dispositivo instalado en las grúas de SPRB. Lo anterior, junto a la formulación de pretensiones impropias de una reclamación por infracción de patente, como el reclamo de un enriquecimiento sin justa causa, afirma la demandada, dejan entrever el carácter temerario de la demanda bajo análisis.

Respecto a la afectación al interés público, la accionada apuntó que la actividad portuaria que desempeña es de interés público por disposición de la ley 1 de 1991, lo cual podría suponer una limitación a las reclamaciones en materia de propiedad industrial que tengan la entidad suficiente para afectar la economía nacional y a terceros ajenos al litigio. Agregó que, en virtud de la regulación vigente del sector emitida por las autoridades competentes, la prestación de los servicios portuarios debe ser garantizada durante las 24 horas del día, todos los días del año.

Concluyó que considerando que las pretensiones de la demanda consistentes en el cese inmediato de actos que constituyen la infracción y el retiro inmediato de la patente de las grúas en las que el dispositivo está instalado supondrían la parálisis de la operación del puerto, la concesión de tales pretensiones sería ilegal desde el punto de vista procesal y administrativo. En consecuencia, y pese que a juicio de la demandada no habría lugar a tal concesión, solicitó que, en caso de hallarse configurada la infracción de la patente, se ordene una pretensión alternativa a las anotadas como la obligación de suscribir una licencia.

CONSIDERACIONES

1. Legitimación:

De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción (...)”.

Partiendo del contenido de esta norma, debe señalarse que el demandante [REDACTED] se encuentra legitimado por activa dentro de la presente acción por infracción de derechos de propiedad industrial por cuanto es el titular del derecho cuya protección se reclama, es decir la patente denominada: “SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA”. De lo anterior da cuenta la Resolución No.74645 de 31 de octubre de 2016 allegada con la demanda.

2. Sobre la excepción de prescripción:

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 282 C.G.P. “Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes (...)”, corresponde analizar en primer lugar la excepción de prescripción, pues esta, en caso de prosperar, llevaría a que se rechacen todas las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como se verá en los siguientes párrafos, esta excepción no será acogida.

La norma encargada de regular lo referente a la prescripción en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000. De acuerdo con ella: “La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. Téngase en cuenta que no se trata de caducidad, como se dice en algunos apartes de la contestación de la demanda, sino de prescripción, como lo indica claramente la Decisión andina, luego las reglas de la caducidad no resultan de ninguna manera aplicables a este caso y por ello la argumentación que se hará en los párrafos siguientes se refieren únicamente a la figura de la prescripción.

De acuerdo con lo señalado en la contestación de la demanda, en este caso se configuró la prescripción de los dos años, es decir, la que está asociada al conocimiento de la infracción. Según la SPRB, el demandante tuvo conocimiento de la presunta infracción al menos el 3 de junio de 2017, por cuanto ya para esa fecha conocía de la adquisición de algunos porta tapas destinados al uso en el puerto. En tal sentido, a juicio de la accionada, la fecha límite para la presentación de la demanda era el 3 de junio de 2019, pero a pesar de ello fue presentada hasta el 3 de octubre de 2019. Precisó la demandada, basándose en lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el término se computa a partir del momento en que el titular toma conocimiento de “cualquier acto tendiente a provocar la infracción como resultado, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente, o compleja”. Según dijo, esta última modalidad de infracción cobra relevancia puesto que se produce con la concatenación de varios actos dirigidos a la consecución de un fin infractor “donde es el conocimiento de tales actos previos y no del acto fin en sí mismo, es lo que da inicio al conteo del término de caducidad”. Desde la óptica de la demandada, si [REDACTED] tuvo conocimiento de “actos preparatorios” encaminados a un uso que el demandante consideraba infractor, el conocimiento de esos actos es lo que marca el inicio del conteo del término. Agregó que el anterior entendimiento tiene en cuenta que la acción por infracción no solamente procede contra los actos que impliquen un daño consumado, sino también contra los actos preparatorios que potencialmente manifiesten la inminencia de la infracción.

Para resolver el planteamiento formulado vía excepción se hace necesario, en primer lugar, hacer una precisión teórica: **no es cierto que el conocimiento de actos previos a la infracción, pero**

encaminados a consumarla, puedan ser tenidos en cuenta para comenzar a computar el término de prescripción.

En efecto, el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 dispone que los dos años se cuentan desde la fecha en que el titular tuvo **conocimiento de la infracción**. Por su parte, el artículo 52 establece los distintos comportamientos a los que el titular de la patente se puede oponer frente a terceros; los que al ser llevados a cabo dan lugar a la infracción del derecho y dentro de los cuales se encuentra, para lo que interesa a este caso por constituir la alegación del demandante, el usar el producto sin autorización.

Lo anterior significa que solamente puede hablarse de **infracción de la patente** cuando se lleva a cabo, sin autorización, alguno de los comportamientos señalados en el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000, como lo es el uso no autorizado del producto amparado por la patente. Y dado que el término de prescripción de dos años solamente comienza a contarse desde el momento en que el titular ha tenido conocimiento de la **infracción**, lo que se debe concluir es que mientras no se haya cometido una infracción no es posible iniciar el cómputo del término de prescripción, lo que a su vez implica que los actos previos a la comisión de un comportamiento considerado infractor, mientras no configuren una infracción, no son un factor que permita el inicio del conteo del término de dos años del que habla el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000.

Lo dicho no cambia por el hecho de que el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 señale que el titular del derecho puede entablar acción no solo contra quien infrinja su derecho **sino también contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción**. Al respecto, debe tenerse en cuenta que una cosa es que se pueda iniciar la acción por infracción frente a la inminencia de una infracción y otra distinta es el momento que se debe tener en cuenta para el cómputo del término de prescripción. Tal como surge de la explicación hecha en párrafo anterior, el inicio del cómputo de los dos años se encuentra atado al conocimiento de la **infracción**, luego es presupuesto necesario que ella se cometa para que los dos años comiencen a correr. En esa medida, mientras no haya infracción, aun cuando se pueda presentar la demanda para detener comportamientos que den cuenta de la inminencia de la infracción, el término de prescripción no puede correr, pues por disposición expresa del legislador el término solamente puede comenzar a computarse cuando el titular ha tenido conocimiento de la **infracción**.

Valga agregar que la interpretación prejudicial 205-IP-2018, que la demandada usa para sustentar su argumento acerca de cómo se cuenta el término de prescripción en el caso de las denominadas infracciones complejas, no respalda realmente su postura, ya que de ella no se concluye que cuando el titular tiene conocimiento de que existen una serie de actos concatenados encaminados a la consecución de un fin, como sería el caso de actos preparatorios para el uso que se considera infractor, la prescripción debe contarse desde el conocimiento de cualquiera de dichos actos.

En la mencionada interpretación prejudicial se dice lo siguiente:

“Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber:

(...)

d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

(...)

1.5. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de

2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.”

Cómo se observa, el Tribunal de Justicia explica que los dos años se cuentan desde que el titular conoció del acto infractor al margen de si la infracción se ejecutó de manera instantánea, continuada, permanente o compleja. Pero de ninguna manera se afirma en esta interpretación prejudicial que, en el caso de las infracciones complejas, el cómputo inicie con el conocimiento de cualquiera de los actos preparatorios. De hecho, para su explicación sobre los distintos tipos de infracción, el Tribunal se basa en la doctrina que aparece citada a pie de página. Si se revisa el texto que allí se cita, puede leerse que el autor dice lo siguiente en lo que respecta a las infracciones complejas: *“En este caso, ‘el tipo prevé la realización de varios actos o la comisión de la infracción en distintas fases dirigidas a la consecución de un único fin (...). De modo que la infracción no se consuma hasta que se han realizado todas las acciones previstas en la norma’. En este caso, el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que se ha realizado la última acción, que consuma la infracción”*². De manera que, como antes se afirmó, no solo el Tribunal no afirma que el cómputo inicie desde el conocimiento de cualquier acto preparatorio, sino que adicionalmente la propia doctrina en la que se basa para las explicaciones realizadas deja claro que, en el caso de las infracciones complejas, el término de prescripción se cuenta desde la realización de la acción que consuma la infracción, es decir, que necesariamente debe cometerse hasta el último acto preparatorio que finalmente consuma la infracción para que el conteo pueda iniciar.

Descendiendo al caso concreto, para determinar si ha operado la prescripción de los dos años, debe aparecer claro en el expediente el momento en el que el demandante tuvo conocimiento de la infracción. En tal sentido, dado que la infracción alegada tiene que ver con el uso no autorizado de un producto patentado, determinante es verificar cual sería el momento de la presunta infracción.

Durante el interrogatorio absuelto por el representante legal de SPRB, se le preguntó sobre la fecha en que compraron las grúas que incluían el porta tapas y los cuatro porta tapas que se compraron por separado. Al respecto, puso de presente que firmaron un contrato cuya fecha es 29 de junio de 2017 y que se tardaron 18 meses en llegar (a partir de la hora 1:15:20). Después se indagó acerca de cuando comenzaron a usar las grúas que incluían el porta tapas y los porta tapas que fueron comprados de manera separada. Frente a esto, contestó que los empezaron a usar desde 18 meses después de la firma (a partir de la hora 1:18:37). En relación con este mismo punto, el dictamen pericial elaborado por [REDACTED] muestra unas fotos obtenidas de *google maps* en las que se aprecia que ya en septiembre de 2018 el porta tapas se encontraba instalado en las grúas de la SPRB.

Así las cosas, dado que el supuesto que da lugar a la infracción corresponde al uso no autorizado de la patente y que el uso de los porta tapas presuntamente infractores que ha hecho la SPRB tuvo lugar, posiblemente, 18 meses después de la fecha del contrato de 29 de junio de 2017, esto es, aproximadamente a partir del 29 de diciembre de 2018, o incluso podría haber ocurrido desde septiembre de 2018 de acuerdo con la evidencia traída por el perito, es claro que en este caso no es posible que haya operado la prescripción de los dos años, pues si el supuesto uso infractor se dio al menos desde septiembre de 2018 y la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2019, es imposible que haya operado el fenómeno prescriptivo aun suponiendo que el demandante se hubiera enterado de la infracción desde el primer momento en que esta se empezó a cometer.

3. Sobre el análisis de la infracción:

En el caso de las patentes, el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000 establece que: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Cuando en la patente se reivindica un producto:

²Baca Oneto, V.S. (2011). La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuas). *Derecho & Sociedad*, (37), 263-274.

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

Esta norma contempla los comportamientos a los que el titular de la patente se puede oponer frente a terceros y por tanto son aquellos que, al ser ejecutados sin consentimiento del titular, dan lugar a la configuración de la infracción del derecho de propiedad industrial.

A fin de aplicar la aludida norma en el presente caso, es pertinente comenzar por recordar el contenido de la reivindicación sobre la que el demandante goza de protección, para lo cual nos remitimos a las documentales allegadas con la demanda en las que puede observarse y leerse lo siguiente (página 85 del archivo de la demanda):

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un sistema (1) para carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla (11) de bodegas de embarcaciones marítimas, comprende:

- a) una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas, en donde la grúa dispone de vigas horizontales laterales (7) una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), formada cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base (6), en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a dichas vigas horizontales laterales (7); y
- b) una base ubicada en el cuerpo de la grúa para sostener y apilar las tapas de escotilla (11);

CARACTERIZADO porque dicha base es:

- un soporte interior (16) que se instala en la parte interior del cuerpo de la grúa, que están unidos a los perfiles horizontales laterales, donde dichos soportes (16) tienen un tamaño suficiente para soportar las tapas de escotilla (11); o
- un soporte tapa exterior (13) que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa; y porque además comprende unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.

Precisado el contenido de la reivindicación, corresponde analizar el comportamiento ejecutado por la demandada y si dicho comportamiento puede considerarse infractor.

Siguiendo el contenido del dictamen pericial elaborado por [REDACTED] puede tenerse por demostrado que la sociedad demandada utiliza en su operación en el terminal ubicado en Buenaventura varias grúas para cargue y descargue. De acuerdo con lo manifestado por el representante legal de la SPRB, en el puerto que maneja dicha sociedad hay 13 grúas STS o grúas pórtico. Según dijo, en 7 de esas grúas se utilizan porta tapas (lo anterior a partir de 1:13:20). Igualmente quedó demostrado con el mencionado dictamen, junto con las fotos que lo acompañan, que las grúas cuentan con un dispositivo porta tapas instalado en su parte exterior. De acuerdo con el dictamen, “la base ubicada en el cuerpo de la grúa” sirve para sostener y apilar tapas de escotilla.

Para determinar si este producto usado por la sociedad demandada infringe el derecho de patente del demandante, se tendrá en cuenta el contenido del dictamen pericial elaborado por [REDACTED]. Es importante hacer énfasis en lo recién mencionado, puesto que no se puede perder de vista que las patentes corresponden a invenciones cuyo contenido es de carácter técnico, razón por la cual para el estudio y determinación de su posible infracción resulta fundamental -sin que se entienda esto como algo exclusivo- contar con el concepto técnico de un experto, lo que en el proceso judicial se materializa en la prueba pericial. Valga dejar claro, en todo caso, que la determinación de la infracción le corresponde al juez y no al perito, pero el insumo suministrado por este es de gran importancia para que el funcionario judicial pueda tomar una decisión que esté soportada en fundamentos no solo jurídicos sino también técnicos en un ámbito que lo exige como los es el de las patentes.

Respecto al perito [REDACTED] este funcionario no tiene dudas acerca de su idoneidad, pues como puede verse en los documentos que acompañaron su dictamen, así como en las manifestaciones hechas durante la audiencia en la que fue interrogado, es ingeniero mecánico y cuenta con experiencia como examinador de patentes, habiendo estado relacionado con más de 500 procesos de patentes y además ha redactado cientos de ellas. En esa medida, no se observan razones para considerar que el experto no cuenta con los conocimientos y la experiencia que le permiten analizar este tipo de derecho de propiedad industrial.

3.1 Sobre el alcance del derecho de patente del demandante:

Para la determinación de la infracción es necesario comprender el alcance de la protección del derecho del que es titular el demandante, pero especialmente lo es en el presente caso si tenemos en cuenta que la parte demandada ha formulado cuestionamientos en torno a este punto, como más adelante se va a precisar, especialmente mediante la excepción de "inexistencia de actos de infracción: Los dispositivos utilizados por SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA escapan del alcance de las reivindicaciones de la patente".

De acuerdo con el dictamen pericial elaborado por [REDACTED], la reivindicación 1 de la patente del demandante tiene dos realizaciones independientes: "una primera realización que está asociada a la base-plataforma interior y la segunda realización que está asociada a la base-plataforma exterior".

Sin embargo, dentro de las excepciones propuestas, la demandada hizo el siguiente planteamiento: "con el fin de llevar a cabo su análisis comparativo, el perito convenientemente dividió la Reivindicación 1, en dos reivindicaciones independientes entre sí. Además de lo anterior, puede evidenciar el Despacho que, a su arbitrio, el perito eliminó el siguiente elemento de la Reivindicación 1, en su construcción de la 'realización 2': *en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a dichas vigas horizontales laterales (7) (...)* Ahora bien, lo anterior tuvo fundamento, según el perito, en que los elementos eliminados de la 'realización 2' son conocidos en el estado de la técnica, y supuestamente solo tiene relación con la 'realización 1'".

Afirmó también la demandada, que es erróneo considerar opcional la característica técnica de la reivindicación 1 que señala: "en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a dichas vigas horizontales laterales (7)". A juicio de la accionada "**no se pueden** omitir elementos de las reivindicaciones en aras de llevar a cabo un análisis de la infracción. Se debe analizar la presencia de todos los elementos de la reivindicación reclamada, **y si llegase a ausentarse alguno de ellos, la conclusión irremediable sería la inexistencia de una infracción**". Concluyó que "las grúas de cargas y descargas de la SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA no se encuentran dentro del alcance de la Reivindicación 1, en tanto que no contiene al menos una característica técnica reclamada en dicha reivindicación, haciendo específicamente referencia a las vigas horizontales (9) y (10)".

Y en efecto, puede observarse en el dictamen elaborado por [REDACTED] que el perito afirmó: “En la segunda realización no se incluye para mayor claridad, la parte del preámbulo que sugiere características técnicas conocidas en el estado de la técnica y que define ‘en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a dichas vigas horizontales laterales (7)’ porque estas características están relacionadas a la realización 1 que define la base-plataforma interior de la grúa y no a la realización 2 que define la base-plataforma exterior”.

Resolver el cuestionamiento formulado por la demandada no es una cuestión menor. Por el contrario, resulta necesario para establecer correctamente cuál es el contenido del derecho del demandante, lo que a su turno es fundamental para el análisis de la comisión de la infracción.

Pues bien, teniendo en cuenta el contenido de la reivindicación, resulta claro para este Despacho que la patente del demandante presenta dos modalidades distintas en lo que respecta **a la ubicación del PORTATAPAS**, una es la posibilidad de ubicarlo en la parte interior de la grúa y la otra ubicarlo en la parte exterior. Este entendimiento de la reivindicación coincide con la explicación del perito [REDACTED]

De acuerdo con el artículo 51 de la Decisión 486 de 2000 “El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones (...)”. Sin embargo, no son las reivindicaciones lo único que se puede tener en cuenta a la hora de establecer el alcance del derecho, ya que esta misma norma agrega, en relación con las reivindicaciones, que “La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”. De manera que la descripción es útil para la adecuada interpretación de la reivindicación.

Al respecto, señala la doctrina que “La claridad y la concisión exigidas en el texto de las reivindicaciones se complementa con el carácter explicativo de la descripción de la patente, que en su caso podrá verse completada por dibujos. Si bien estos elementos no constituyen el objeto del derecho, ayudan a interpretar el contenido de las reivindicaciones, que hallarán en la descripción y en los dibujos las explicaciones necesarias para hacer inteligible el significado de las expresiones que en su caso se utilicen. La descripción y los dibujos pueden no coincidir en extensión respecto de la invención efectivamente protegida y ello no puede servir en modo alguno para interpretar las reivindicaciones más allá de aquello a lo que éstas se extienden”³.

Lo anterior se explica a partir de la función que cumple la descripción, la que de acuerdo con el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 “deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (...)”. Adicionalmente, el artículo 30 de la Decisión referida dispone que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”. De ahí la importancia que tiene la descripción a la hora de determinar el alcance del derecho, pues está estrechamente ligada con la reivindicación y cumple respecto de ella una función interpretativa, tal como lo determinó el legislador comunitario.

Con miras a resolver el planteamiento formulado en las excepciones, debemos determinar si, como lo afirmó el perito [REDACTED], cuando el PORTATAPAS se ubica en la parte exterior de la grúa (lo que el perito denomina segunda realización), no debe tenerse en cuenta la parte de la reivindicación que señala: “en donde en el cuerpo central de la grúa se instala una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a dichas vigas horizontales laterales (7)”, ya que esta parte es relevante para la realización 1, es decir para cuando el PORTATAPAS se ubica en la parte interior de la grúa y no cuando se ubica en la parte exterior.

³ Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente* (España: J.M. Bosch Editor, 2005) p.113

Si nos remitimos a la descripción de la invención que fue aportada como prueba documental y que hace parte del expediente de concesión de la patente cuya infracción estamos analizando, podemos encontrar que allí dice lo siguiente dentro del capítulo denominado “Descripción detallada de la invención”:

La base a colocar en el cuerpo de la grúa puede ser una plataforma interior (3) o una plataforma exterior (12) o solo un soporte tapa interior (16) o un soporte de tapa exterior (13), dicha base es de material resistente, preferentemente metálica y se encuentra fuertemente adherida a las vigas horizontales laterales (7) y/o a los perfiles verticales de las patas de la grúa, ya sea unidas mediante soldadura y/o apernadas. La instalación de la base en la grúa (2) puede ser hecha en la parte interior del cuerpo de la grúa entre sus patas o en la parte exterior del cuerpo de la grúa como una extensión horizontal.

De esta primera parte de la descripción surge lo que ya antes se había mencionado y es que, en lo que respecta a la ubicación del PORTATAPAS, **la patente permite dos modalidades distintas**, una en la que el PORTATAPAS se ubica en la parte interior de la grúa y otra en la que se ubica en su parte exterior. Esto coincide con la parte caracterizante de la reivindicación:

CARACTERIZADO porque dicha base es:

un soporte interior (16) que se instala en la parte interior del cuerpo de la grúa, que están unidos a los perfiles horizontales laterales, donde dichos soportes (16) tienen un tamaño suficiente para soportar las tapas de escotilla (11); o
un soporte tapa exterior (13) que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa; y porque además comprende unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.

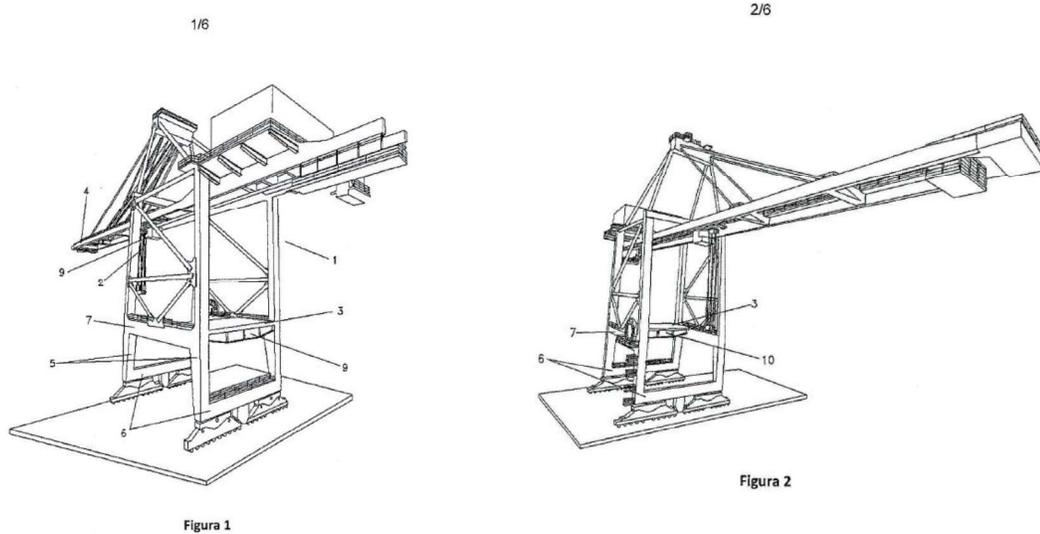
Cómo se puede observar, en la reivindicación se habla de un soporte que se instala en la parte interior de la grúa “o” un soporte que se instala en la parte exterior. Esta manera en que está redactada la reivindicación, leída en el contexto de la descripción, no deja duda de que la invención tiene dos modalidades distintas, una interior “o” una exterior.

Siguiendo con el contenido de la descripción, puede leerse lo siguiente:

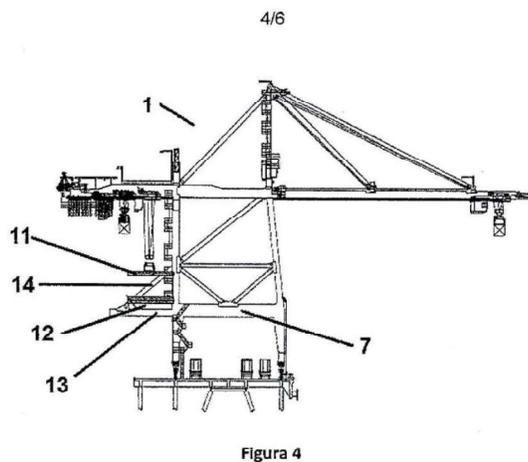
La instalación de la plataforma (3) en la parte interior del cuerpo de la grúa comprende instalar soportes pequeños unidos fuertemente a las vigas horizontales laterales (7) de la grúa; una viga horizontal posterior (9) unida a los perfiles verticales de la pata posterior; una viga horizontal frontal (10) unida a las vigas horizontales laterales; y una plataforma (3) colocada sobre los soportes y las vigas horizontales frontal y posterior (10, 9), fuertemente unida. La instalación de la plataforma exterior (12) en la parte exterior del cuerpo de la grúa comprende instalar soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa y una plataforma sobre dichos soportes, además incluye unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa. La instalación del soporte (16) en la parte interior del cuerpo de la grúa comprende colocar soportes unidos a los perfiles horizontales laterales, donde dichos soportes son de un tamaño adecuado y

suficiente para resistir el peso de las tapas de escotilla (11). La instalación del soporte tapa exterior (13) en la parte exterior del cuerpo de la grúa comprende solamente instalar soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa, además incluye unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.

Tal como puede leerse, cuando la descripción hace referencia a la ubicación de la plataforma en la parte interior de la grúa, hace referencia también a la viga horizontal posterior (9) y a la viga horizontal frontal (10). Dichas vigas lucen de la siguiente forma, como puede apreciarse en los dibujos que también hacen parte del expediente en el que se tramitó la solicitud de patente:



Por el contrario, nótese que cuando en la descripción se hace referencia a la instalación de la solución exterior solamente se menciona que “La instalación de la plataforma exterior (12) en la parte exterior del cuerpo de la grúa comprende instalar soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa y una plataforma sobre dichos soportes, además incluye unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa” y que “La instalación del soporte tapa exterior (13) en la parte exterior del cuerpo de la grúa comprende solamente instalar soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa, además incluye unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa”. Así, siguiendo el contenido de la descripción, bajo la solución exterior no se hace ninguna referencia a las vigas 9 y 10 que sí son mencionadas para referir a la solución interior. La solución exterior puede apreciarse en la siguiente imagen:



Hechas estas consideraciones, se concluye que, tal como está planteado en el dictamen pericial elaborado por [REDACTED], cuando el PORTATAPAS se ubica en la parte exterior de la grúa, las vigas 9 y 10 no hacen parte de dicha solución, pues estas solamente son necesarias para la solución interior, aspecto que se concluye principalmente de la interpretación de la reivindicación 1 a la luz del contenido de la "descripción" de la invención que obra en el expediente en el que se tramitó la concesión de la patente. En esos términos debe ser entendido el alcance del derecho del demandante y así, teniendo ese como punto de partida, debe procederse al análisis de la infracción.

3.2 Sobre la configuración de la infracción:

Partiendo del hecho de que la patente del demandante cuenta con dos realizaciones distintas: una interior y otra exterior, debemos recordar ahora que la parte demandada hace uso de un porta tapas en la parte exterior de las grúas, aspecto que queda suficientemente claro con el dictamen pericial elaborado por [REDACTED].

La sociedad demandada, con ocasión del uso de este porta tapas, infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta el señor [REDACTED] sobre la patente denominada "SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICARA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APLIA LAS TAPAS DE ESCOTILLA".

Para llegar a esta conclusión, debemos remitirnos al dictamen elaborado por [REDACTED] en el que se hace un análisis comparativo de la reivindicación y el producto infractor. De dicho análisis se destaca lo siguiente para llegar a las conclusiones que resuelven parte de este caso (Es importante precisar que no se incluirán los apartes referentes a la solución interna ni los que hacen referencia a las vigas 9 y 10 teniendo en cuenta, de un lado, que la solución que usa la demandada es la exterior y, del otro, las explicaciones hechas sobre cómo debe interpretarse la existencia de las vigas 9 y 10 dentro de la patente del demandante):

1) en las grúas halladas en la SPRB existe un sistema (1) para carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla de bodegas de embarcaciones marítimas (página 34 del dictamen). Esto coincide con la primera parte de la reivindicación en donde se señala lo siguiente:

1. Un sistema (1) para carga y descarga en operaciones portuarias y soporte de tapas de escotilla (11) de bodegas de embarcaciones marítimas, comprende:

La siguiente fotografía que acompaña el dictamen da cuenta de la existencia de las grúas:

Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1.



Fotografía 10

2) en la SPRB el objeto hallado corresponde a una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas (página 35 del dictamen). Esto coincide con el siguiente aparte de la reivindicación:

a) una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas,

La siguiente fotografía que acompaña el dictamen da cuenta del aspecto señalado:

Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1.

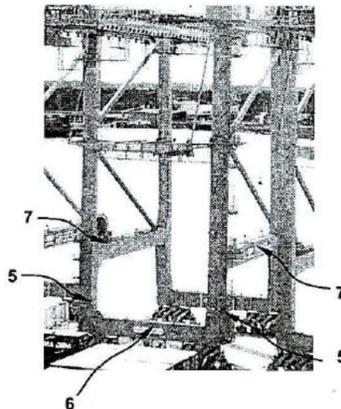


Fotografía 11

3) la grúa de la SPRB dispone de vigas horizontales laterales (7) una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), formada cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base (6) (página 36 del dictamen). Esto coincide con el siguiente aparte de la reivindicación en el que se señala:

a) una grúa (2) de carga y descarga de operaciones marítimas, en donde la grúa dispone de vigas horizontales laterales (7) una a cada lado del cuerpo de la grúa y dos patas (5) con forma de arco angulado (15), formada cada una por dos perfiles verticales y un perfil horizontal base (6), en donde en el cuerpo central de la grúa

El dictamen muestra en detalle la fotografía 10 en la que aparecen las características técnicas mencionadas:



4) en la grúa de la SPRB se encuentra la base ubicada en el cuerpo de la grúa, para sostener y apilar tapas de escotilla, que está definida como exterior (página 37 del dictamen). Tal aspecto coincide con el aparte de la reivindicación que señala:

b) una base ubicada en el cuerpo de la grúa para sostener y apilar las tapas de escotilla (11);

5) en el caso de la SPRB la base está colocada en la parte exterior de la grúa. De acuerdo con el dictamen, existe un soporte de tapa exterior, el cual se encuentra unido a los perfiles verticales de las patas de la grúa, con tensores unidos a la parte superior de la grúa (páginas 38 y 39 del dictamen): Lo dicho coincide con el aparte de la reivindicación en el que se señala:

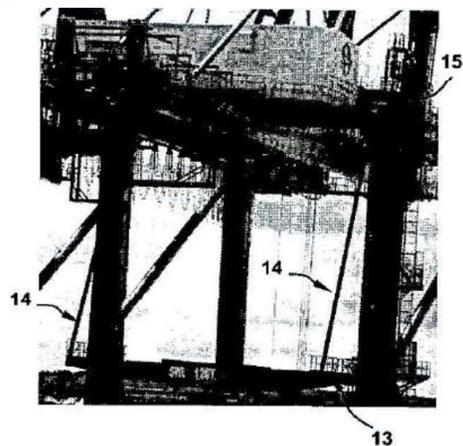
soportar las tapas de escotilla (11); o
un soporte tapa exterior (13) que se instala en la parte exterior del cuerpo de la grúa se forma de soportes unidos a los perfiles verticales de las patas de la grúa; y porque además comprende unos tensores superiores (14) unidos a la parte superior de la grúa.

La fotografía 10, en la que se puede apreciar la solución exterior implementada por la sociedad demandada, se muestra a continuación junto con los elementos mencionados en la reivindicación, junto con la fotografía 7 del dictamen en la que también el perito pone en evidencia la solución exterior usada por la demandada:

Grúas pórtico con dispositivos porta tapas desde punto 1.



Fotografía 10



Dispositivo porta tapas desde punto 1.



Fotografía 7.

Es así como el perito concluyó que la SPRB cuenta con unas grúas “donde cada grúa tiene instalado un dispositivo porta tapas que tiene una identidad esencial con el dispositivo protegido mediante patente de invención CO 14-264.788. Así las cosas, la materia hallada (dispositivos instalados en las grúas) en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.) se encuentra completamente incluida o comprendida por la materia definida en la reivindicación 1 de la patente de invención CO. 14-264.788 motivo por el cual se puede concluir, desde el punto de vista técnico, que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. se encuentra utilizando la materia exclusiva protegida por la patente CO. 14-264.788 (...).”

Todo lo cual lleva a que se configure la infracción del derecho de propiedad industrial en los términos del literal a del artículo 52 de la Decisión 486 de 2000, pues la SPRB ha usado sin consentimiento de [REDACTED] un producto que corresponde con lo reivindicado en la patente denominada “SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA”.

4. Sobre los perjuicios derivados de la infracción:

Para efectos de resolver lo referente a los perjuicios en este asunto, resulta relevante comenzar por recordar lo que ya se había expuesto por parte de este mismo Despacho en Sentencia 1600 de 27 de diciembre de 2018.

En dicha ocasión se hizo precisión en la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de “daño” y “perjuicio”.

4.1. El daño:

Sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en *“la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio.”*⁴

Al ser aplicada la anterior definición a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, debe señalarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, es decir, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Lo anterior en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

4.2. El perjuicio:

Respecto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como *“la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del (...) perjuicio que el daño ocasionó (...)”*⁵.

En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al art. 167 C.G.P. y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de abril de 2001. Rad. 5502.

⁵ *Idem.*

4.3. El contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000:

Unido a este tema, se encuentra el relativo al contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, en el cual se establece lo siguiente:

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Al respecto, si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que este hace referencia a unos **criterios** para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Dichos **criterios** aparecen separados en tres literales.

El primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” está haciendo referencia en realidad a “tipologías de perjuicios”, pues es claro que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a ello, como se extrae del art. 1614 del Código Civil, según el cual: “Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

Partiendo de esa idea, es acorde con la lógica concluir que los demás **criterios** contenidos en los literales “b” y “c”, también corresponden, en realidad, a **tipologías de perjuicio** como ocurre con el literal “a”, pues entenderlos de forma distinta restaría sentido a un listado que, al tener un encabezado común en el que se anuncia un listado de **criterios**, debería en su totalidad corresponder a lo mismo. Partiendo de ese punto: **los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética**, son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial naturaleza como los que tienen que ver con la protección de los derechos de propiedad industrial, los cuales, aun cuando resultan disímiles a las tipologías de perjuicios que ordinariamente se conocen, lo cierto es que el legislador a bien tuvo establecer estas especiales categorías.

Valga finalizar este punto dejando claro que el listado del artículo 243 no es limitado, pues así lo dispone su encabezado, de tal manera que es posible solicitar y condenar al pago de perjuicios diferentes a los que allí aparecen.

4.4. La cuantificación de los perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial:

Verificada la existencia de un perjuicio dentro del respectivo proceso, siguiendo los lineamientos antes establecidos, resta únicamente proceder a su cuantificación. Para ello, el titular del derecho cuenta con las posibilidades que se exponen a continuación:

- **El juramento estimatorio:**

Una primera posibilidad con la que cuenta el titular demandante proviene del Código General del Proceso, específicamente del artículo 206 en el que se señala lo siguiente:

“Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la

demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación”.

Así, si el demandante opta por esta vía, deberá estimar razonadamente en su demanda la **cuantía** de los perjuicios que reclama, la cual se entenderá demostrada si no es objetada oportuna y adecuadamente por el presunto infractor. Por el contrario, si es objetada, el demandante deberá demostrar la cuantía de los perjuicios haciendo uso de los medios de prueba que están disponibles en el mismo Código General del Proceso.

- **El sistema de indemnizaciones preestablecidas:**

La segunda posibilidad proviene de la ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015, normas que establecieron el régimen de indemnizaciones preestablecidas.

De acuerdo con este régimen “(...) se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción (...)” (art. 2.2.2.21.1. Decreto 1074 de 2015).

En esa medida, el titular queda relevado de demostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasación hecha por el juez siguiendo para ello los lineamientos que aparecen en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015.

Sin embargo, viene bien precisar que el sistema de indemnizaciones preestablecidas no es aplicable al presente caso, ya que este sistema únicamente puede ser utilizado en procesos en los que la infracción haya recaído sobre una marca, lo que descarta la posibilidad de utilizarlo cuando la infracción ha recaído sobre una patente. Esto surge de la misma Ley 1648 de 2013 que en su artículo 3 dice: “La indemnización que se cause como consecuencia de la **infracción marcaria** podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido (...)” (se destaca).

4.5. La indemnización de perjuicios en el caso concreto:

En el presente capítulo se procederá con el estudio de los perjuicios alegados en la demanda.

- **Sobre el lucro cesante:**

En el escrito que la demandante denominó “demanda subsanada e integrada” se observa que la segunda pretensión principal es de condena. En ella el demandante solicita que: “como consecuencia de la anterior declaración se CONDENE a la SPB a pagar al Demandante una suma no inferior a US\$5.832.000 por concepto de perjuicios causados por la infracción a los derechos derivados de la Patente hasta la fecha de presentación de la demanda, **a título de lucro cesante**”. De otro lado, en el capítulo en el que se desarrolló el juramento estimatorio la accionante señaló, en relación con esta pretensión, que la suma antes mencionada “(...) corresponde al beneficio económico que la SPB ha obtenido al utilizar sin autorización y/o licencia alguna la Patente propiedad de mi mandante a partir de agosto de 2018 y hasta la fecha de presentación de la demanda (...).

En relación con esta primera tipología de perjuicio reclamada, esto es, el lucro cesante, se advierte que no se accederá a la pretensión, en atención a lo que se expone a continuación:

El demandante justificó el lucro cesante a partir de los supuestos beneficios económicos obtenidos por la SPRB derivados del uso de la patente. Según se aprecia en su argumentación, la suma reclamada a título de lucro cesante proviene, en primer lugar, del potencial de capacidad de transferencia de contenedores que gana la demandada por el hecho de liberar el espacio de una línea extra de acopio como consecuencia de la utilización del PORTATAPAS. De otro lado, para que la SPRB no pierda la capacidad anual de transferencia que le representa el uso de la patente, necesariamente tendría que

incurrir en un costo anual de al menos US\$ 7.290.480 que al ser ajustado arroja una cifra final de US\$5.832.000 la cual corresponde al beneficio que efectivamente ha percibido la SPRB como consecuencia de la infracción, es decir, del uso no autorizado de la patente.

El lucro cesante se define en el artículo 1614 del Código Civil como "la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento". Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refiriéndose al artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, explicó en interpretación prejudicial dentro del proceso 140-IP-2021 que el lucro cesante corresponde a "lo que habría ganado el actor si no se hubiese cometido la infracción de sus derechos".

Dicho esto, en el presente caso el lucro cesante estaría representado en la ganancia que debería haber obtenido el señor [REDACTED] de no haberse cometido la infracción, es decir, en la ganancia que debería haber obtenido si la SPRB no hubiera hecho uso del producto patentado sin autorización.

Sin embargo, el planteamiento que hace la demandante para la reclamación del lucro cesante es equivocado, ya que se enfoca únicamente en reclamar un presunto beneficio obtenido por la SPRB por el uso no autorizado del PORTATAPAS, olvidando que tratándose de lucro cesante lo que resulta fundamental es demostrar que el afectado con la infracción ha dejado de percibir una ganancia que tenía que haber percibido de no haberse cometido la infracción. Ello incluso al margen de la suma en la que el infractor se haya beneficiado, pues si de lo que hablamos es de lucro cesante, el elemento crucial no se encuentra en el beneficio supuestamente obtenido por el infractor, sino en la ganancia que vio frustrada el titular del derecho.

Siguiendo esa línea, a juicio de este Despacho, no aparece ninguna prueba que demuestre que el hecho de no haberse obtenido la autorización de uso de la patente condujo a que GUILLERMO BOBENRIETH dejara de recibir los beneficios que debería haber obtenido gracias al incremento de la capacidad de transferencia de contenedores dentro de una terminal portuaria como la de la SPRB. En este expediente debería aparecer acreditado que efectivamente la suma ha debido ser recibida por GUILLERMO BOBENRIETH. Pero tal cosa es imposible, pues no podría el demandante esperar obtener una ganancia de un negocio al que no se dedica, razón por la cual no es válido afirmar que se frustró el ingreso de esa ganancia a su patrimonio por el uso no autorizado de la patente, y eso lleva a que, en estricto sentido, deba concluirse que no existe el lucro cesante en la forma en que fue alegado en la demanda.

- **Sobre el perjuicio correspondiente al valor de la licencia dejada de pagar:**

Debido a que no se accederá a la pretensión principal "segunda", se procede a estudiar la primera pretensión subsidiaria que corresponde a la petición de condenar a la parte demandada a pagar la suma de US\$2.916.000 por concepto del valor de la licencia dejada de pagar.

Como antes se explicó, el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 establece como tipología de perjuicio "el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido". Este perjuicio, como cualquier otro, debe ser demostrado en el proceso por quien lo reclama, pues esa es su carga en los términos del artículo 167 C.G.P. en el que se establece que "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen".

En lo que respecta a este perjuicio, no se aportó ninguna prueba para demostrar su existencia. El demandante se limitó a señalar en la demanda que la suma reclamada se obtiene al calcular el 50% de los beneficios netos obtenidos en un escenario hipotético de uso legal de la patente, lo cual corresponde a lo que razonable y usualmente se cobraría por una licencia. No obstante, a partir del material probatorio obrante en el expediente no es posible establecer que, para el caso de esta patente o de patentes de este tipo, **lo que usualmente se cobra en el mercado por concepto de licencia equivale al 50% de los beneficios obtenidos**. Tal cosa no pasa de ser una afirmación del demandante carente de respaldo en las pruebas.

Es importante precisar que, para lograr una indemnización por este concepto por una suma específica tasada por fuera del sistema de indemnizaciones preestablecidas, es necesario demostrar cuál es el precio que el infractor habría tenido que pagar por la licencia. Es decir que para la demostración de este perjuicio no basta con acreditar que el infractor no obtuvo la licencia como le correspondía hacerlo, sino que debe acreditarse el precio de aquella. Esto es así por cuanto la norma expresamente hace referencia al “precio”, es decir, a la suma que habría tenido que pagar el infractor; suma a la que, valga decirlo, tendría que ascender la indemnización bajo la tipología del literal c del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

- **Sobre el perjuicio correspondiente al monto del beneficio económico obtenido por la demandada a título de enriquecimiento sin causa:**

Descartada la primera pretensión subsidiaria, corresponde proceder a estudiar la segunda subsidiaria. En esta pretensión el demandante solicitó condenar a la SPRB a pagar, a título de enriquecimiento sin causa, el valor equivalente al monto del beneficio económico obtenido por la demandada con ocasión del uso no autorizado de la patente, cifra que estimó en no menos de US\$ 5.832.000.

En el capítulo del juramento estimatorio, la demandante explicó lo reclamado en esta pretensión y afirmó: “el monto del enriquecimiento ilegalmente percibido por la SPB, y correspondiente al correlativo empobrecimiento de mi mandante, no debe ser inferior a la estimación del valor aproximado del beneficio que ha sido ilegalmente obtenido por la demandada como consecuencia del uso ilegal de la Patente”.

Posteriormente, al pronunciarse sobre las excepciones de fondo, explicó que “Cuando en la demanda se hizo referencia al enriquecimiento sin causa, se hizo exclusivamente con la finalidad de dar un patrón para medir la entidad del beneficio como tipología de perjuicio y del lucro que pudo haber dejado de percibir mi poderdante” y más adelante afirmó: “La pretensión encaminada a condenar a SPB a pagar a mi mandante, a título de enriquecimiento sin justa causa fue formulada como subsidiaria y, en últimas, no es más que demostrar que el patrimonio del aquí demandado obtuvo ‘algo’, y que esa obtención de la ventaja ha costado ‘algo’ en el patrimonio del titular, de modo que hay una conexión indubitable entre el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativo, en otras palabras, que esa ventaja que tuvo la SPB derivó en una desventaja para mi mandante, y que ello es una medida del beneficio obtenido (...) En conclusión, la demanda se ha limitado a utilizar los criterios y/o tipologías de perjuicio autorizadas en el artículo 243 de la Decisión, como es legítimo, para establecer el cálculo de la indemnización que corresponde por el daño irrogado”.

Otra de las tipologías de perjuicio señaladas en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 es la del literal b que se refiere a “el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”. Al ser esta una tipología de perjuicio independiente y, por ello, distinta al lucro cesante, su análisis no requiere determinar un empobrecimiento en el patrimonio del titular derivado de la infracción, sino el beneficio obtenido por el infractor gracias al uso del derecho de propiedad industrial sin contar con autorización. De tal suerte que aun cuando el demandante se haya referido reiteradamente a un enriquecimiento de la demandada correlativo al empobrecimiento del titular, el análisis de esta tipología de perjuicio no requiere ese doble elemento, es decir, el empobrecimiento de uno ligado al enriquecimiento del otro, pues estamos frente a un perjuicio que se analiza solamente a partir del beneficio del infractor. Valga decirlo, se trata de un perjuicio atípico si lo miramos en contraste con los conocidos ordinariamente dentro del sistema de responsabilidad, pero que fue creado por el legislador comunitario exclusivamente para asuntos de propiedad industrial.

Para este perjuicio el demandante solicitó que se tomara el cálculo realizado en la segunda pretensión principal, es decir, el que fue presentado para sustentar el lucro cesante. De acuerdo con lo planteado en ese aparte de la demanda, la suma de **US\$ 5.832.000** pretendida proviene de dos circunstancias que deben analizarse en conjunto, así:

En primera medida, del potencial de capacidad de transferencia de contenedores que gana la demandada por el hecho de liberar el espacio de una línea extra de acopio como consecuencia de la utilización del PORTATAPAS. Ese potencial equivale a 364.5 TEUS.

En segundo lugar, para que la SPRB no pierda la capacidad anual de transferencia que le representa el uso de la patente, cuando el puerto tiene la capacidad copada, necesariamente tendría que implementar alternativas para generar el espacio que le permita dejar las tapas de las escotillas de las naves sin afectar la línea de acopio de contenedores contigua a las grúas. En ese escenario, la opción más económica sería utilizar un sitio extraportuario o externo para acopiar los contenedores que no caben dentro del puerto, lo que generaría costos a la demandada. Según dijo, ese costo adicional es de US\$ 20/TEUS.

Con estos datos la demandante hace el siguiente cálculo: $364.5 \text{ TEUS} \times \text{US } \$20 = \text{US\$7.290.480}$

Siguiendo con su explicación, adujo que para no perder la capacidad anual de transferencia de 364.5 TEUS, la SPRB necesariamente tendría que haber incurrido en un costo anual no inferior a **US\$7.290.480**, lo que representa el beneficio bruto obtenido por la utilización del PORTATAPAS.

Si esa cifra se ajusta en un 20% correspondiente al impuesto a la renta, se llega a una cifra final de **US\$ 5.832.000**, lo que "arroja un valor aproximado del beneficio o explotación económica que efectivamente ha percibido la SPB producto de la infracción".

El perjuicio propuesto tampoco puede ser indemnizado pues se echa de menos el carácter cierto que todo perjuicio debe tener. El perjuicio alegado en este caso tiene un carácter meramente hipotético, por lo que no es indemnizable.

En efecto, para que se lograra una indemnización bajo la tesis del demandante, tendríamos que partir de una premisa que en el proceso no aparece corroborada y que consiste en que el hecho de que la SPRB hubiera implementado el PORTATAPAS, liberando una línea extra de acopio, necesariamente le genera a la demandada la movilización de 364.524 TEUS. Sobre este punto, el perito [REDACTED], ya con más precisión en su dictamen, calculó que con la línea liberada se pueden movilizar 213.762 TEUS anuales.

No obstante, una cosa es que una línea liberada genere ese potencial o esa capacidad para movilizar contenedores y otra distinta es que efectivamente la SPRB hubiera movilizado esa cantidad de contenedores en el año gracias al uso del PORTATAPAS. Y lo cierto es que dentro del expediente no existe ninguna prueba que demuestre que **después del uso del PORTATAPAS y gracias al uso del PORTATAPAS** la sociedad demandada haya movilizado cada año posterior esa cantidad de TEUS.

Esta premisa, carente de sustento probatorio, lleva a la demandante a otro elemento hipotético y no corroborado para lograr el cálculo final del supuesto beneficio obtenido por la SPRB, y es que de no haberse usado el PORTATAPAS la demandada tendría que haber optado por usar un espacio extraportuario si lo que quería era mantener la capacidad de transferencia de los TEUS que se logra gracias a la liberación de una línea dentro del terminal. Esto no es más que una hipótesis sobre una supuesta necesidad de espacio que se generaría a la SPRB si optara por no usar el PORTATAPAS. Pero además se trata de una hipótesis afectada de una alta dosis de incertidumbre, ya que para que existiera esa necesidad de espacio extra, tendríamos que asumir que es cierto, y no una mera suposición como en efecto lo es, que la demandada necesariamente ha tenido dentro del puerto esos 213.762 TEUS adicionales con los que algún espacio se tiene que ocupar. De lo contrario no se podría apreciar la existencia del supuesto beneficio.

En todo este escenario cabe preguntarse: ¿llegaron esos 213.762 TEUS anuales al terminal de la SPRB de tal manera que pudiera asumirse que de no usarse el PORTATAPAS se necesitaría el espacio extra portuario para poder mantener esa capacidad de transferencia? Es claro que eso no es así. Los cálculos de la demandante no son nada distinto a una hipótesis en la que usa como referente la capacidad que tiene una línea liberada. Sin embargo, la capacidad de transferencia de contenedores no necesariamente coincide con lo efectivamente movilizado, y la única forma de saberlo, al menos en un proceso judicial, es mediante las pruebas que permitieran llegar hasta esa conclusión. Pruebas que no existen en el expediente. De hecho, el perito [REDACTED] reconoció durante la audiencia que para hacer un informe como el que hizo tiene que tomar una referencia, "por lo tanto todo esto que se está dimensionando a nivel operacional es como la capacidad máxima. Esto

no quiere decir que la Sociedad Portuaria lo haya realizado". Según dijo, no tenía información sobre sus verdaderas variables operacionales, "sino que sería el potencial de utilización por la utilización de la tecnología" (a partir de minuto 32:20).

En ese orden de ideas, el supuesto beneficio obtenido por la SPRB por el uso no autorizado de la patente, en la forma que ha sido planteado, no es un perjuicio cierto, solamente es una hipótesis de algo que no se sabe si efectivamente ocurrió.

La Corte Suprema de Justicia ha explicado que el daño⁶ es indemnizable siempre que sea "cierto". Este carácter de cierto "atañe a la materialidad de la lesión, puesto que es la real y efectiva conculcación del derecho, interés o valor protegido jurídicamente, ya sea actual o bien potencial e inminente, mas no eventual, de ahí que si está fundado en la posibilidad remota de obtener un beneficio en el caso de que la acción dañina no se hubiere producido será hipotético"⁷

Así las cosas, para que procediera la indemnización bajo la tipología de los beneficios obtenidos por el infractor, sería necesario que apareciera demostrado cuál fue el beneficio que efectivamente obtuvo la SPRB gracias al uso del PORTATAPAS. Pero no se trata de lo que teóricamente se logra con el uso de una invención que libera espacio en los puertos, como lo es esta, sino de lo que efectivamente logro la demandada en término de beneficio. Si no existe certeza de este elemento y se otorgara una indemnización, se estaría indemnizando la eventualidad.

- **Sobre el lucro cesante futuro**

La tercera pretensión principal corresponde al lucro cesante futuro. En este punto el demandante no ofreció argumentación alguna acerca de en qué consiste la ganancia futura que dejaría de percibir debido al uso no autorizado de la patente. Sin embargo, precisó que para el cálculo de este perjuicio se aplicara la siguiente fórmula:

CP en TEUS x US\$/Costo unitario por TEU x N

En el juramento estimatorio explicó la fórmula de la siguiente manera:

"1. CP en TEUS (aproximadamente 30.375 TEUS) representan el potencial de capacidad de transferencia de contenedores que obtiene o gana el puerto al liberal el espacio de una línea extra de acopio como consecuencia de la utilización del Portatapas durante un mes ordinario de funcionamiento. Esta cifra resulta de dividir la capacidad anual en doce (12) meses (362.5 TEUS/12 meses)

2. US\$/Costo unitario por TEU (aproximadamente US\$ 20/TEU) representa el costo aproximado en el que tendría que incurrir la demandada para no perder la capacidad de transferencia que le representa utilizar el Portatapas,

3. N significa el número de meses que se prolongue la infracción, contados a partir de la fecha de presentación de la demanda".

Pese a la falta de explicación sobre el contenido del lucro cesante futuro, la fórmula sugiere que está fundamentado en los mismos argumentos usados para explicar el lucro cesante pedido en la segunda pretensión, solo que la reclamación tiene un aspecto temporal diferente al tratarse de un perjuicio generado después de la presentación de la demanda. En esa medida, para resolverlo basta recordar los mismos argumentos ya expuestos sobre la imposible configuración en este caso del lucro cesante, lo que descarta, por consiguiente y bajo esa misma lógica, que el lucro cesante futuro se pueda materializar.

⁶ La referencia al daño en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia corresponde a lo que en esta providencia se entiende como el perjuicio.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de enero de 2013. Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez.

5. Precisiones finales sobre las pretensiones:

5.1. Sobre la base de las anteriores consideraciones se accederá a las pretensiones “PRIMERA” y “4.1”. Igualmente se accederá a la pretensión “4.2” pero no se ordenará a la demandada no usar las grúas que tengan instalado el PORTATAPAS en caso de que no sea posible retirarlo. La razón de lo anterior es que la infracción demostrada proviene del uso no autorizado del PORTATAPAS y no del simple uso de la grúa, luego lo que resulta coherente con el análisis hecho en la sentencia es prohibir a la demandada usar el PORTATAPAS.

Teniendo en cuenta que algunas de las pretensiones serán acogidas y que la demandada alegó en su contestación la excepción denominada “afectación al interés público”, se advierte que los argumentos expuestos en la contestación no son de recibo, pues aun cuando haya afirmado que presta un servicio público “altamente regulado que, por disposición legal, debe ser garantizado de manera regular e ininterrumpida, y que las pretensiones en mención, por su severidad, supondrían una parálisis de parte de la operación del puerto y bloquearían las vías mismas del puerto impidiendo el tráfico interno y obstaculizando la operación”, lo cierto es que tales circunstancias no aparecen como eximentes o atenuantes de las condenas derivadas de la comisión de una infracción dentro de la Decisión 486 de 2000, por lo que no hay razón para modificar las solicitudes del demandante por la alternativa que plantea la demandada de ordenar suscribir una licencia.

5.2. No se accederá a las pretensiones “SEGUNDA”, “SUBSIDIARIA No.1”, “SUBSIDIARIA No.2”, “TERCERA”, por las razones ya antes expuestas.

Tampoco se accederá a la pretensión 4.3 relacionada con publicar la parte resolutive de esta sentencia. Lo anterior por cuanto las características de este proceso no muestran la necesidad de que la demandada difunda en su página web ni en medios de comunicación lo aquí decidido.

6. Sobre la sanción del artículo 206 C.G.P.

En relación con la sanción establecida en el artículo 206 C.G.P. es importante dejar claro que, aunque se negarán las pretensiones relacionadas con los perjuicios, no impondré la sanción contemplada en el párrafo de la norma, por cuanto se advierte que hubo diligencia por parte de la demandante en procura de probar los supuestos perjuicios que se le causaron, lo cual pretendió acreditar a través de dictamen pericial. Lo anterior, acorde con los lineamientos que sobre el particular puso de presente la Corte Constitucional en la sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.

7. Agencias en derecho

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral 3° del Código General del Proceso, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA 16-10554. Específicamente se dará aplicación al artículo 5 y más específicamente el aparte al que se refiere a los procesos declarativos en primera instancia. Dicha norma señala que cuando el proceso es de mayor cuantía la tarifa por concepto de agencias en derecho oscila entre el 3% y el 7% de lo pedido.

En este caso, teniendo en cuenta que la pretensión principal de condena ascendía a US\$ 5.832.000 los cuales equivalen a \$26.354.808.000⁸ pesos, se fijaría el 3% de dicha suma en atención a la regla del mismo Acuerdo que señala que “Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior” (art.3 párrafo 3).

⁸ Corresponde a la TRM del momento en que se profiere esta sentencia.

Sin embargo, el numeral 5 del artículo 365 C.G.P. señala que “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

Partiendo de esta norma, debido a que se negaron varias de las pretensiones solicitadas en la demanda, este funcionario considera procedente la condena parcial, en el sentido de que no se otorgará el 3% antes aludido, sino el 0.5%, esto es, la suma de \$131.774.040 pesos, que deberá pagar la demandada a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.** ha hecho uso no autorizado de la patente denominada “**SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA**” de la cual es titular el señor [REDACTED]. Lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.** el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, esto es, el uso de la patente denominada “**SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA**”. Lo anterior en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

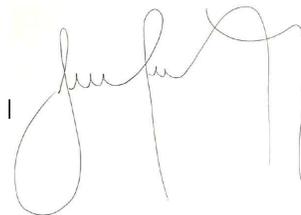
TERCERO: ORDENAR a la **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.** el retiro inmediato de la patente denominada “**SISTEMA PARA CARGA Y DESCARGA EN OPERACIONES PORTUARIAS, COMPRENDE UNA GRÚA; Y UNA BASE UBICADA EN EL CUERPO DE LA GRÚA QUE SOSTIENE Y APILA LAS TAPAS DE ESCOTILLA**” de las grúas en las que dicho producto esté instalado. Lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR en costas a la **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.** Por concepto de agencias en derecho se fija la suma \$131.774.040 pesos, que deberá pagar a favor de [REDACTED].

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE,

El Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales,



Firmado digitalmente por:
JOSE FERNANDO
SANDOVAL GUTIERREZ
Fecha: 2022.07.14
20:45:15 COT
Razón: Delegatura
Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá,
Colombia

JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIERREZ



**Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial**

De conformidad con lo establecido en el artículo 295 del C.G.P., la presente sentencia se notificó por

Estado No. 127

De fecha 15/07/2022