

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., dos (02) noviembre de dos mil veintidós (2022)

RADICADO: 11001-31-03-049-2022-00028-00

Procede el Despacho a resolver la censura propuesta contra el auto de fecha 22 de abril de 2022 mediante el cual se negó el decreto de la medida cautelar deprecada por la parte demandante.

En todo caso, la documental arrimada por Apple Colombia S.A.S. téngase en cuenta para los fines legales a que haya lugar. Se reconoce al abogado Juan Pablo Cadena Sarmiento como apoderado judicial de esa entidad en los términos y para los fines del poder conferido.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, solicitó la práctica de medidas cautelares por presunta infracción de patentes en contra de **APPLE COLOMBIA S.A.S.**, con fundamento en el artículo 590 del Código General del Proceso y el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, para lo cual argumentó que actualmente posee la patente de invención titulada *“METODO Y DISPOSICIONES PARA ESTABLECER UNA CLAVE DE SEGURIDAD”* otorgada por la SIC mediante resolución No 38281 del 27 de junio de 2013 con vigencia hasta el 20 de mayo de 2028, en la que además se certifica el concepto *“patente 5225”*, sin que sus derechos se hayan cedido o transferido¹.

2. Con ocasión a la presunta infracción en que incurre la demandada, solicitó la aplicación de varias medidas preventivas a fin de amparar el legítimo derecho constitucional a la libre competencia.

3. Mediante proveído de fecha 22 de abril de 2022, este Juzgador denegó la pretensión cautelar deprecada, entre otros argumentos, por la ausencia de acreditación del periculum in mora, en razón a la inmediatez con que se inició la acción; igualmente, la temporalidad de los contratos y las acciones que se han iniciado en torno a este tema, así como la validación contractual previa para verificar los valores del uso de la patente.

4. Inconforme con la decisión, la convocante hizo uso de los medios de impugnación y enfatizó en que Apple en la actualidad sigue obteniendo provecho de la patente 5225, haciendo uso de su poderío económico, lo que hace poner en desventaja a los demás competidores al ser la compañía más valiosa del mundo.

¹ Folio 93, archivo *“Anexos”*.

En todo caso, destacó que las controversias contractuales dirigidas a la justa remuneración de la patente, no excluye la posibilidad de acudir a través de este especial mecanismo para salvaguardar los derechos que le confiere el uso exclusivo de su invención.

5. Apple Colombia S.A.S, remitió escrito informando sobre la necesidad de su vinculación al trámite, así como realizando acotaciones frente a escenarios contractuales con la demandante y el uso de la tecnología 4G y 5G; indicando que resulta necesario tener en cuenta si las patentes cuya protección se pretende, son aquellas a las que se han denominado SEPs (Patentes Esenciales a un Estándar).

6. Ahora, en lo atinente al caso que nos convoca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina en sus artículos 245 a 249, establece que para hacer efectiva esa institución judicial la medida preventiva *“sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.*

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados” (Art. 247).

En el presente caso, la motivación que dirige la inconformidad del demandante se limita a indicar que a partir del vencimiento del contrato de licencia de forma automática y sin contar con la debida autorización, se presentaba la amenaza de la infracción industrial, razón por la cual aportó copia del convenio, el cual goza de confidencialidad inter partes, haciendo referencia a la data en que ello acaeció.

No obstante, con la censura propuesta se afianzó la teoría contractual que involucra la negativa de la cautela, en razón a que desde un principio se refirió que la estructura de la cautela y la controversia suscitada en torno a este tema, y del cual se itera ya conoce otra autoridad extranjera, no era pertinente su análisis. En efecto, téngase en cuenta que el apoderado de la demandante refiere que:

*“Actualmente, con la **negociación de la nueva licencia** entre ERICSSON y APPLE las compañías se encuentran **haciendo un pulso**. Como en toda negociación, dicho pulso se ve **reflejado en qué parte está dispuesta a ceder más**. De este modo, APPLE busca una tarifa de licencia aún más baja a lo reconocido como FRAND por distintas Cortes”, mientras que ERICSSON busca que se acepte su tarifa basada completamente en términos FRAND.*

Para simple ilustración del Despacho, ERICSSON en el presente caso solicitó una regalía de USD 5 (COP 19.811) por teléfono inteligente como tarifa FRAND para licenciar su portafolio de patentes a APPLE a partir del 2022. Actualmente, un teléfono APPLE cuesta en promedio USD 800 (COP 3.169.000). Si tenemos en cuenta estas sumas, USD 5 es el 0.62% de 800, es decir, menos de la tarifa de 0.8% fijada como regalía FRAND para ERICSSON el caso Unired Planet

v. Huawei. Incluso es mucho menor al 1% fijado por el Juez de la Corte de Distrito de EE.UU. en el caso Ericsson v. HTC. Respecto a esto último, si bien lo solicitado aumenta 1 dólar del tope fijado", lo cierto es que dicho **aumento es mínimo comparado con factores como la inflación de precios y el aumento en la sofisticación de la tecnología de ERICSSON** (el nuevo portafolio incluye SEPS 5G). Además, no se **puede pretender que la licencia no modifique sus precios así sea mínimamente después de 7 años**. Ello indica que la tarifa ofrecida por ERICSSON sigue siendo FRAND, a la luz de lo considerado en el pasado por al menos dos Cortes".

De lo cual se deduce que la presente acción resulta ser un pilar de tratativa comercial que descarta la naturaleza preventiva que consagra la normatividad, en tanto que no se trata de prevenir un perjuicio sino servir de cortafuego para adquirir una u otra ventaja comercial, aspecto que escapa a la órbita de la finalidad de la cautela.

Incluso, tal apreciación fue iterado en el escrito que Apple Colombia S.A.S arrió al plenario en el cual destacó que *"Ericsson y Apple son parte de un litigio internacional ante la Corte de Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Ambas partes han acordado que el proceso en curso ante dicha Corte determinará los términos FRAND bajo los cuales ambas partes licenciarán sus portafolios de SEPS, incluyendo patentes involucradas en las solicitudes de medidas cautelares iniciadas por Ericsson, en contra de Apple Colombia, en Colombia"*, del cual se revela la necesidad de una estrategia comercial de las entidades, y no de un mecanismo que salvaguarde los derechos de invención.

Tal apreciación no luce desconectada o desproporcional a las conclusiones a las que arrió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el que en un caso similar refirió que *"Se repara que el análisis surtido ante la instancia de origen, para las situaciones de exclusión que pueden configurarse en la temática, bajo lo contemplado en el artículo 548 de la Decisión 486 de 2000, corresponde a un cuestionamiento propio de la litigiosidad que se suscita ante los usos no licenciados y que deben concretarse al interior de la acción procedente; sin tomarse diáfano, preliminarmente, si existió consentimiento (o solo pasividad en los actos), o si se ejercía influencia decisiva respecto a la explotación de la patente entre ERICSSON y Apple Colombia.*

*La vulneración o no de los derechos de propiedad intelectual del peticionario, deben resolverse previo agotamiento del trámite judicial que se inicie para tal fin, sin que se considere por ahora necesario decretar medidas cautelares, porque a juicio de esta Sala Unitaria no se vislumbra ipso jure la apariencia de buen derecho que justifique una medida restrictiva del comercio del futuro demandado"*².

7. Sin necesidad del estudio de los demás elementos necesarios para atender la pretensión cautelar, la decisión cuestionada será confirmada. Se concede la apelación en efecto suspensivo.

² M.P Ivan Dario Zuluaga Cardona. Exp. 017 2022 00023 01 auto 18 de agosto de 2022.

Por lo expuesto, el **JUZGADO CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

RESUELVE

1. MANTENER: la decisión adiada a 22 de abril de 2022.

2. CONCEDER el recurso de apelación en el efecto suspensivo interpuesto de manera subsidiaria. En consecuencia, remítase el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, para que se surta la alzada.

NOTIFÍQUESE,


HERMAN TRUJILLO GARCÍA
JUEZ

JUZGADO CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO Secretaría Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado N° <u>155</u> , fijado
Hoy <u>03 NOV 2022</u> a la hora de las 8.00 A.M.
MARGARITA ROSA OYOLA GARCÍA Secretaria