



SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| DICTAMEN N° 003-2025 | Reclamo interpuesto por Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) contra la República de Colombia, por el presunto incumplimiento de los artículos 245, 246 inciso a) y 247 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como los artículos 3 y 4 del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina..... | 1 |
|-----------------------------|---|---|

DICTAMEN N° 003-2025

Reclamo interpuesto por Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) contra la República de Colombia, por el presunto incumplimiento de los artículos 245, 246 inciso a) y 247 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como los artículos 3 y 4 del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. SUMILLA. –

- [1] El señor Carlos Olarte, en calidad de apoderado de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (en adelante, “Reclamante” o “ERICSSON”), presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, “SGCAN”) reclamo contra la República de Colombia (en adelante, “Reclamada”), por el presunto incumplimiento de los artículos 245, 246 inciso a) y 247 de la Decisión 486 (en adelante, Decisión 486), así como de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, “TCTJCA”); a propósito del Auto de fecha de fecha 18 de julio de 2024, emitido dentro del proceso identificado bajo el radicado N°11001 3199 001 2023 19034 0, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (en adelante, TSB).¹
- [2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 del TCTJCA y de los artículos 13, 14, 15 y 21 de la Decisión 623 - Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (en adelante, Decisión 623).

II. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). -

- [3] El 14 de octubre de 2024, por vía electrónica, se presentó ante la SGCAN por parte de ERICSSON, un Reclamo por el supuesto incumplimiento señalado en el párrafo *supra* [1], así como los correspondientes anexos.
- [4] Que, mediante Nota SG/E/SJ/2058/2024 del 31 de octubre de 2024, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la documentación presentada por la Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16

¹ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 2 y anexo 1.



de la Decisión 623, por lo que, mediante Nota SG/E/DS/2059/2024 de la misma fecha, admitió a trámite el Reclamo y dispuso su traslado a la República de Colombia, otorgándole un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para su contestación.

- [5] Asimismo, a través de Nota SG/E/DS/2060/2024 del 31 de octubre de 2024, la SGCAN comunicó a los demás Países Miembros dicho Reclamo, a fin de que presentaran los elementos de información que estimaran pertinentes, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 623.
- [6] Mediante comunicación de fecha 5 de noviembre de 2024, la Reclamante solicita información sobre la fecha de notificación de la admisión del Reclamo a la República de Colombia, la misma que fue respondida mediante SG/E/SJ/2081/2024 de fecha 6 de noviembre de 2024.
- [7] Mediante Radicado N° 2-2024-030140, de fecha 06 de noviembre de 2024, la República de Colombia solicitó una prórroga de quince (15) días calendario adicionales al plazo concedido para contestar el reclamo.
- [8] Mediante Nota SG/E/SJ/2096/2024 del 08 de noviembre de 2024, la SGCAN, habiendo evaluado lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 623 para la procedencia de la prórroga del plazo para dar contestación al Reclamo, concedió los quince (15) días calendario solicitados por la República de Colombia.
- [9] Mediante Notas SG/E/SJ/2097/2024 y SG/E/SJ/2098/2024 del 08 de noviembre de 2024, se comunicó a la Reclamante y a los demás Países Miembros sobre la prórroga del plazo para dar contestación al Reclamo, con la finalidad de que presentaran los elementos de información que estimaran pertinentes.
- [10] De otro lado, mediante comunicación de fecha 13 de diciembre de 2024, el señor Juan Pablo Cadena Sarmiento, Apoderado de LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED (en adelante, LENOVO), solicitó acceso al expediente.

Al respecto, mediante Nota SG/E/SJ/2396/2024, de fecha 17 de diciembre de 2024, se le informó que no era posible otorgar a LENOVO el acceso al expediente, por su condición de carácter reservado y por encontrarse pendiente de pronunciamiento.

- [11] Posteriormente, mediante Notas SG/E/SJ/31/2025, SG/E/SJ/32/2025, y SG/E/SJ/33/2025 de fecha 15 de enero de 2025, se convocó a la Reclamante, a la República de Colombia y a los Países Miembros, respectivamente, a una reunión informativa dentro del proceso para el 21 de enero de 2025, a las 10:00 horas (Bogotá, Lima, Quito) y 11:00 horas (La Paz) de manera virtual.
- [12] Con fecha 17 de enero de 2025, LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL (en adelante, LENOVO) solicitó ser parte en el proceso; a tal efecto presentó un escrito en calidad de tercero interesado; dicho escrito consta de 39 folios y 13 anexos.

Al respecto, mediante Nota SG/E/SJ/47/2025 emitida en la misma fecha, se informó a LENOVO que observaba que en la parte superior de la referida comunicación se presentaba una marca con la leyenda "BC: AL427 - *Confidencial*". Por este motivo, se solicitó a LENOVO aclarar dicha condición, en el marco de lo dispuesto en los artículos 19 y 20² de la Decisión 425 "*Reglamento de Procedimientos Administrativos de la*

² *Artículo 19.- La Secretaría General garantizará que los interesados y sus representantes designados, puedan acceder al expediente en cualquier estado o grado del procedimiento, examinarlo, leerlo y copiar cualquier documento contenido en éste, salvo aquellos que*



Secretaría General de la Comunidad Andina”, que establece los requisitos que los interesados deben cumplir cuando se trate de documentos que requieran un tratamiento confidencial en el marco de los procedimientos que se adelanten ante la SGCAN. Al respecto, mediante correo electrónico remitido en la fecha, LENOVO informó que el escrito presentado y sus anexos eran de carácter público, solicitando, asimismo, participar en la reunión informativa en calidad de tercero interesado.

[13] Mediante correos electrónicos de fecha 17 y 21 de enero de 2025, las Reclamantes acreditaron a sus representantes para participar en la reunión informativa.

[14] Mediante Nota SG/E/SJ/52/2025, de fecha 20 de enero de 2025, se informó a LENOVO que su escrito había sido incorporado al expediente FP/15/2024, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 623 – Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento; y remitido a las Partes y a los Países Miembros para su conocimiento y fines pertinentes. De otro lado, se le comunicó que la referida Decisión 623, no prevé la participación de terceros interesados en la fase prejudicial de la Acción de Incumplimiento, por lo que no es posible atender su solicitud en ese extremo.

Cabe mencionar que, mediante Notas SG/E/SJ/53/2025, SG/E/SJ/54/2025 y SG/E/SJ/55/2025, de fecha 20 de enero de 2025, se informó a las Partes y a los Países Miembros, para conocimiento y fines pertinentes, sobre el escrito presentado por LENOVO, el cual consta de 39 folios y 13 anexos, y que el referido escrito había sido incorporado al expediente FP/15/2024, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 623 – Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento.

[15] El 20 de enero de 2025, mediante correo electrónico, dentro del término pertinente, la República de Colombia presentó su contestación³ al Reclamo, el mismo que consta de 33 folios y 5 anexos.

[16] Mediante correo electrónico de fecha 20 de enero de 2025, el Gobierno de la República de Colombia acreditó a sus representantes a la reunión informativa.

[17] En este marco, la SGCAN, mediante Notas SG/E/SJ/68/2025, SG/E/SJ/69/2025, y SG/E/SJ/70/2025 del 21 de enero de 2025, respectivamente, comunicó a la República de Colombia el acuse de recibo de su escrito de contestación al Reclamo con sus correspondientes anexos y efectuó su traslado a la Reclamante y a los demás Países Miembros.

[18] El 22 de enero de 2025, se llevó a cabo la reunión informativa convocada en el marco del expediente FP/15/2024. A continuación, la Reclamante, con fecha 27 de enero de 2025,

conforme a la normativa legal comunitaria revistan expresamente carácter confidencial. Igualmente expedirá copias certificadas de actuaciones contenidas en el expediente, cuando así lo solicite un interesado o su representante.”

Artículo 20.- *A solicitud de cualquier interesado, la Secretaría General informará del estado de la tramitación de sus expedientes. Cuando lo solicite el interesado el Secretario General podrá declarar confidenciales determinados documentos que sean presentados, siempre que éstos no hubieran sido divulgados y su divulgación pudiera ocasionar perjuicio a la parte que los proporcionó o a un tercero. (Énfasis propio)*

El interesado que solicite la confidencialidad sobre documentos presentados deberá justificar su petición y acompañar un resumen no confidencial, el cual formará parte del expediente público. Si la petición de tratamiento confidencial no cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 19 la Secretaría General la denegará de pleno derecho. Contra dicho pronunciamiento no se admitirá recurso. Sin embargo, la parte que proporcione la información a condición de que ésta sea tratada en forma confidencial, podrá retirarla, en cuyo caso la Secretaría General podrá no tenerla en cuenta. La confidencialidad cesará en cualquier momento a solicitud del interesado. (Énfasis propio)

Los documentos confidenciales figurarán en un anexo reservado del expediente y no podrán ser divulgados a terceros, salvo su remisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Secretario General podrá autorizar la divulgación de documentos confidenciales, en el caso de solicitudes presentadas por tribunales nacionales, de conformidad con lo previsto en los convenios de privilegios e inmunidades que la Secretaría General suscriba con los Países Miembros.”

³ Escrito de contestación al Reclamo del 20 de enero 2025, acompañado de siete (7) anexos.



remitió un escrito conteniendo la síntesis de sus argumentos presentados durante la reunión informativa.

- [19] Mediante Nota SG/E/SJ/107/2025 del 28 de enero de 2025, se corrió traslado a la República de Colombia el acuse de recibo del resumen de intervención de la Reclamante, así como el acta de reunión informativa.
- [20] A través de comunicación de fecha 29 de enero de 2025, la Reclamante solicitó la corrección del Acta de Reunión Informativa de fecha 27 de enero de 2025, ante un error material referido a la consignación del estudio de abogados al que representa.
- [21] Mediante Notas SG/E/SJ/144/2025 y SG/E/SJ/145/2025 del 4 de febrero de 2025, se remitió a las Partes el acuse de recibo de la comunicación mencionada supra, con la correspondiente fe de erratas.

III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA DEL RECLAMO. -

- [22] En su escrito las Reclamantes señalan como medida cuestionada, la siguiente:

“(…)el Auto de segunda y última instancia, de fecha 18 de julio de 2024, dentro del proceso identificado bajo el radicado 11001 3199 001 2023 19034 0, y proferido por el Magistrado Ponente Óscar Fernando Yaya Peña de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (en adelante “TSB”). El argumento jurídico que sustenta dicha providencia es la aplicación preferente de la legislación nacional colombiana (Art. 590 del Código General del Proceso – en adelante “CGP”-), por sobre las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante “D486”) que regulan el régimen común de medidas cautelares en acciones por infracción de derechos de propiedad industrial en la Comunidad Andina, en particular las previstas en sus Arts. 245, 246 y 247. Como consecuencia de esa conducta infractora del ordenamiento jurídico comunitario, que desconoce además los principios de preeminencia, aplicación inmediata y eficacia directa de las normas andinas, se revocaron las medidas cautelares (en adelante “MCs”) que habían sido previamente ordenadas por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) de Colombia para proteger los derechos de ERICSSON, en su condición de titular de la Patente colombiana 37362, con el objeto de impedir la comisión de una infracción por parte de la compañía LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED (en adelante “LENOVO”), evitar sus consecuencias y asegurar la efectividad de la acción por infracción que había sido propuesta por la ahora reclamante”.⁴

- [23] En cuanto a las normas comunitarias que según las Reclamantes se estarían infringiendo, se señalan los artículos 245, 246 en su literal a) y 247 de la Decisión 486, así como los artículos 3 y 4 del TCTJCA.⁵

IV. REUNIÓN INFORMATIVA

- [24] En el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN, de oficio o a petición del reclamante o de un País Miembro, podrá llevar a cabo reuniones con la

⁴ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 3.

⁵ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, páginas 3 y 4.



finalidad de recabar información complementaria y, de ser el caso, de realizar las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento.

- [25] En dichas reuniones la SGCAN garantiza la igualdad de trato a las Partes intervinientes y Países Miembros participantes, salvaguardando el derecho de todos los interesados en el procedimiento.
- [26] La reunión informativa se llevó a cabo el 21 de enero de 2025, con la presencia de las Partes intervinientes, oportunidad en la que expresaron los argumentos reflejados en el escrito del reclamo y sus argumentos de contestación respectivamente; asimismo, la SGCAN realizó algunas preguntas para aclarar algunos aspectos.
- [27] Habiéndose reiterado los aspectos de los escritos de las Reclamantes y la Reclamada, a continuación, se resaltan algunos comentarios de ambas partes:
- [28] Las Reclamantes expusieron las fundamentaciones de su reclamo que giró en torno al siguiente aspecto:

1. A través del auto del 18 de julio de 2024, proferido por la Sala Civil del TSB, mediante el cual se revocó la orden de medida cautelar emitida por la SIC para proteger la Patente colombiana 37362, se aplicó en forma preferente la legislación nacional colombiana por sobre las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. El TSB habría creado obstáculos o limitaciones adicionales al derecho de solicitar la prohibición de comercialización como medida cautelar, vulnerando así los derechos conferidos a ERICSSON en su condición de titular de una patente, mediante los artículos 245 y 246 de la Decisión 486.
3. El TSB habría condicionado el otorgamiento de la medida cautelar al principio de necesidad y proporcionalidad, establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso de la República de Colombia (CGP), contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 247 de la Decisión 486, que dispone sólo tres requisitos para la interposición de una medida cautelar:
 - i) Acreditación de legitimidad para actuar;
 - ii) Existencia del derecho infringido;
 - iii) Presentación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.
4. El principio del complemento indispensable no es de aplicación en el presente caso.

- [29] La Reclamada expresó sus argumentos, señalando, principalmente, lo siguiente:

1. En cumplimiento del artículo 245 de la Decisión 486, dispuso la posibilidad de acudir alternativamente ante dos autoridades nacionales competentes para la recepción de la solicitud de medidas cautelares (la SIC y el TSB), a través de las cuales, la reclamante ha podido ejercer su derecho a solicitar la aplicación de este tipo de medidas en el marco de



acciones por infracciones de patentes.

2. La Reclamante, a través de la demanda por infracción de patente y solicitud de medidas cautelares, presentada ante la SIC, ejerció su derecho en el marco de lo dispuesto en el artículo 246 de la Decisión 486.
3. La República de Colombia, a través de la sentencia del TSB, sin desconocer los principios de preeminencia, aplicación inmediata y eficacia directa del ordenamiento andino, utilizó la figura de complemento indispensable para la aplicación del CGP y, en ese sentido, no impuso requisitos adicionales, a los establecidos en el artículo 247 de Decisión 486, para la concesión de medidas cautelares.

V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. -

5.1. Argumentos de la Reclamante

- [30] Sobre el particular, la Reclamante señala que la República de Colombia estaría incurriendo en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, al haber establecido las siguientes medidas:
- [31] La legitimación para interponer acción de incumplimiento y solicitar el inicio de la fase prejudicial a la SGCAN deviene del hecho de que la conducta objeto del incumplimiento demandado afecta de manera directa sus derechos, específicamente como titular de una patente, para obtener tutela cautelar en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, de conformidad con las disposiciones de los artículos 245, 246 y 247 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486).
- [32] La Reclamante es una compañía que tiene presencia en todos los países de la Comunidad Andina y es titular en Colombia de la Patente N° 37362 para la invención titulada "MONITOREO DE ESPACIO DE BÚSQUEDA EN REDES DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA", la cual está siendo actualmente infringida en Colombia por parte de la compañía LENOVO (Asia Pacific) Limited tal como lo estipuló preliminarmente la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) en sede cautelar. No obstante, con el Auto emitido por el TSB, se revocó una medida cautelar inicialmente concedida a su favor, generándose una afectación y un perjuicio directo a sus derechos, en la medida que se vio truncada la posibilidad de obtener la debida tutela cautelar, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos en la Decisión 486 para este tipo de procesos (lo cual fue reconocido por la SIC en primera instancia, y por el propio TSB, en segunda instancia); y pese a haber aportado suficiente evidencia para presumir razonablemente e incluso concluir que LENOVO en la actualidad infringe la Patente 37362.
- [33] El incumplimiento alegado se desprende del sustento jurídico de la revocatoria de la medida cautelar, que fue una norma procesal de derecho interno que está subrogada frente a la Decisión 486 y que, además, impone requisitos adicionales que no fueron contemplados por el legislador andino para la evaluación de tutela cautelar en estos asuntos.



- [34] La Patente 37362 es una patente esencial a un estándar (o “SEP” por sus siglas en inglés que significan Standard Essential Patent), dado que una de sus reivindicaciones cubre una especificación técnica relativa a un estándar específico. Los estándares son colecciones de especificaciones técnicas definidas mediante consenso internacional, con el fin de lograr una interoperabilidad entre los equipos y así lograr una uniformidad en la tecnología, lo cual beneficia a los consumidores y a las compañías que quieran entrar al mercado tecnológico. Ejemplos de estándares pueden ser los del sector de telecomunicaciones móviles, como lo son 3G, 4G, o de cara al caso concreto, la tecnología 5G.
- [35] La Patente 37362 de Ericsson cubre las especificaciones técnicas o “TS” por sus iniciales en inglés: 3GPP TS 38.211 V15.8.0, 3GPP TS 38.213 V15.11.0 y 3GPP TS 38.331 V15.11.0. En este sentido, si un dispositivo cumple con el estándar 5G, dicho dispositivo necesariamente estará llevando a cabo esta función técnica requerida por estas TS del estándar 5G y cobijada por la Patente 37362. Así, cualquier dispositivo móvil que cumpla con el estándar 5G, infringirá automáticamente el SEP de Ericsson.
- [36] La compatibilidad de los productos comercializados por LENOVO con el estándar 5G se prueba fácilmente, puesto que existe un deber comercial y regulatorio de la compañía de anunciar a los consumidores de los dispositivos a qué redes le es posible conectarse (3G, 4G y 5G). Además, existen mecanismos de certificación como GCF, dónde los fabricantes de teléfonos inteligentes acuden voluntariamente para que esta entidad certifique técnicamente que los dispositivos son compatibles con determinado estándar, en este caso el 5G. A estos certificados se les conoce como Certificados GCF y son de público acceso.
- [37] Al utilizar una SEP vinculada al estándar 5G, LENOVO debe contar con una licencia sobre la misma para implementar esta tecnología dentro de sus dispositivos. En este caso, no solamente la compañía no cuenta con una licencia vigente, sino que ha dilatado su obtención con el fin de retrasar el pago de regalías a Ericsson, situación que condujo al inicio de una acción por infracción.
- [38] El titular de una SEP está sujeto a compromisos y obligaciones que impone la organización encargada de procesar y adoptar la TS que forma parte del estándar. Por esta razón, y con el fin de generar un equilibrio para todos los actores de la industria de telecomunicaciones, se han creado compromisos de doble vía a ser cumplidos tanto por parte del titular de la SEP, como por parte de los implementadores de la tecnología patentada. Estos compromisos, de acuerdo con la Política del Organismo de Estandarización ETSI, son: i) declarar que una patente es o puede llegar a ser esencial ante el Órgano de Estandarización, esto con el fin de no tomar por sorpresa a los otros miembros de la existencia de la SEP; y ii) estar preparado para licenciar su SEP en términos justos, razonables y no discriminatorios (en adelante términos “FRAND” por sus siglas en inglés – *fair, reasonable and non discriminatory*).
- [39] LENOVO adquirió Motorola Mobility Holdings en octubre de 2014, convirtiéndose en el tercer fabricante más grande de teléfonos celulares en ese momento.⁶ A pesar de recibir ingresos sustanciales por la venta de dispositivos compatibles con 5G, LENOVO se ha rehusado a adelantar negociaciones para obtener una licencia con Ericsson, en un intento de alargar, evitar y forzar deslealmente una reducción de los pagos de regalías

⁶ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 10.



por su infracción pasada y continua.

- [40] El 20 de noviembre de 2023, bajo el número de radicado 23-519034, la Reclamante presentó ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC una acción por la infracción de la Patente 37362, junto a una solicitud de medida cautelar, con el fin de obtener una orden de prohibición sobre la importación, ofrecimiento en venta y venta de productos infractores comercializados por LENOVO dentro del mercado colombiano.
- [41] En la solicitud de medida cautelar (en adelante, MC) argumentó que la Decisión 486 era la única regulación pertinente; así, presentó pruebas encaminadas a superar los requisitos dispuestos por el artículo 247 de la Decisión, acreditando: i) su legitimación en la causa al demostrar su titularidad sobre la Patente 37362; ii) la existencia y vigencia de la Patente 37362, siendo ésta el derecho infringido; y iii) la existencia de pruebas que sugirieron razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.
- [42] El 14 de diciembre de 2023, la SIC en primera instancia emitió el Auto No. 147697 mediante el cual accedió a la solicitud de medida cautelar, puesto que encontró superados los requisitos dispuestos por el artículo 247 de la Decisión 486. Al respecto, la SIC argumentó:
- Ericsson demostró la existencia de la Patente 37362 y su titularidad sobre dicho derecho.
 - El Despacho encontró la presunción razonable de infracción al confirmar que la Reivindicación 1 de la Patente 37362 es esencial al estándar 5G. Además, Ericsson demostró que LENOVO comercializa los productos infractores objeto de la solicitud de medida cautelar y que estos son compatibles con el estándar 5G.
 - Corresponde fijar una caución de COP 900.000.000, aproximadamente USD 213.900.
- [43] El mismo 14 de diciembre de 2024, mediante Auto No 1477101, la SIC admitió la demanda por infracción de la Patente 37362, la cual a la fecha de presentación del reclamo sigue su curso normal ante el juez de primera instancia, de acuerdo con lo informado por la Reclamante.⁷
- [44] El 15 de enero de 2024 Ericsson aportó el comprobante de la constitución de la caución y, de esta forma, mediante Auto 3443 del 22 de enero de 2024, la SIC ordenó las siguientes medidas cautelares con fundamento en el artículo 246 de la Decisión 486:
- *Ordenar a Lenovo (Asia Pacific) Limited que cese o se abstenga de inmediato de importar a la República de Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).*
 - *Ordenar a Lenovo (Asia Pacific) Limited que se abstenga de*

⁷ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 13, anexo 5.



inmediato de ofrecer en venta en Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).

- *Ordenar a Lenovo (Asia Pacific) Limited que se abstenga de vender en Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).*
- *Ordenar a Lenovo (Asia Pacific) Limited el cese inmediato del uso de cualquier material publicitario que promocione u ofrezca los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1), a través de Internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva, medios de prensa, plataformas electrónicas o cualquier otro medio similar.*
- *Ordenar a Lenovo (Asia Pacific) Limited notificar e informar a supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia del actual procedimiento de medida cautelar preliminar, para que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes emitidas por este Despacho.*
- *Ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que prohíba la entrada a la República de Colombia de todos los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).*

[45] El 1 de febrero de 2024 LENOVO presentó un recurso de apelación contra los Autos 147697 y 3443 del 2024 ante la Sala Civil del TSB, buscando revocar la medida cautelar ordenada en primera instancia por la SIC. Entre otros asuntos, argumentó que una medida cautelar no podía ser concedida por cuanto era un asunto de alta complejidad o porque la validez de la Patente 37362 no había sido confirmada en el marco de un

proceso de nulidad. Si bien LENOVO intentó desvirtuar sin éxito la infracción de la Patente 37362, lo cierto es que argumentó la necesidad de evaluar requisitos adicionales que distan completamente de los dispuestos por el artículo 247 de la Decisión 486.

- [46] El 18 de julio de 2024, la Sala Civil del del TSB revocó la medida cautelar expedida por la SIC en primera instancia, sobreponiendo la aplicación de los requisitos dispuestos por el Código General del Proceso (CGP), que es una norma nacional aplicable de forma residual a todos los procesos que no cuentan con una regulación específica. Esta sobreposición fue hecha a pesar de que expresamente se reconoció el cumplimiento de los requisitos de la Decisión 486 para la imposición de la medida cautelar.

5.1.1. Fundamentos del supuesto incumplimiento

- [47] Las regulaciones internas de Colombia, como el CGP, están suspendidas para priorizar la aplicación de la Decisión 486 en aquellos asuntos referidos a medidas cautelares en el marco de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Así, los jueces nacionales al ejercer jurisdicción en el Estado colombiano no pueden aplicar las disposiciones del CGP dentro de la evaluación de criterios para conceder una medida cautelar en el marco de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, pues el trámite de dicho proceso está regulado por la Decisión 486.
- [48] De esa forma, el TSB vulneró el principio de preeminencia del ordenamiento jurídico de la CAN con el fin de revocar una medida cautelar que fue debidamente concedida por la SIC con base en el estricto cumplimiento de los requisitos del artículo 247 de la Decisión 486. Esto es evidente de los mismos apartados de la conducta reclamada, la cual indica claramente que a pesar de haberse encontrado superados los requisitos de la Decisión 486 para conceder una medida cautelar, el TSB decidió revocar la decisión de primera instancia por una supuesta omisión de aplicación de las normas del CGP. Así, el TSB vulneró los principios del ordenamiento jurídico andino de preeminencia, aplicación inmediata y eficacia directa de sus disposiciones.
- [49] En esta misma línea, además de que el CGP está subrogado en lo que concierne a las medidas cautelares en los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, esa regulación nacional ni siquiera podría aplicarse sobre estos asuntos como complemento indispensable, ya que el legislador andino destinó un Capítulo relativo a las mismas y a los requisitos que deben ser evaluados por el juez para su concesión, por lo que en ninguna circunstancia se puede afirmar que este asunto no está regulado en el ordenamiento jurídico andino. Por otro lado, dentro del Capítulo II del Título XV de la Decisión 486 no se encuentra cláusula de apertura alguna que permita la aplicación del derecho interno de los Países Miembros, como sí pasa, por ejemplo, en el trámite de las medidas en frontera.
- [50] De esa forma, no cabe la posibilidad de aplicar el CGP respecto a medidas cautelares en el marco de acciones por infracción de patentes por vía del principio de complemento indispensable por cuanto: i) la Decisión 486 regula expresamente este asunto; ii) no existe una disposición que traiga consigo una cláusula de apertura para que se aplique el CGP en materia de medidas cautelares dentro de infracción de patentes, ni mucho menos respecto de los requisitos que deben ser analizados por la autoridad nacional competente para su concesión.



- [51] La no remisión a la norma interna de los Estados Miembros en lo que respecta a la aplicación de medidas cautelares dentro de las acciones por infracción de patentes demuestra la clara intención del legislador andino de establecer requisitos concretos y garantistas que faciliten el acceso a medidas cautelares por parte de titulares de patentes que están viendo infringidos sus derechos y necesitan un alivio inmediato y efectivo, mientras se emite una sentencia de fondo. Esto se demuestra de un recuento histórico de las Decisiones Andinas que han regulado las acciones por infracción, siendo que, antes de la Decisión 486, las antiguas regulaciones hacían una remisión directa a las normas de derecho interno o, en su defecto, ni siquiera contaban con normas específicas respecto a la concesión de medidas cautelares.
- [52] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) igualmente ha demostrado su voluntad e intención de mantener los requisitos concretos e inequívocos dispuestos por el artículo 247 de la Decisión 486. Ejemplo de lo anterior es la Interpretación Prejudicial 262-IP-2021⁸. En esta decisión, el TJCA dispone que en el marco de medidas cautelares sobre derechos de propiedad industrial se deberán evaluar los siguientes requisitos:
- Objeto sobre el cual las medidas cautelares recaerán.
 - Sujetos activos, haciendo referencia a que el que acredite la titularidad sobre el derecho será el facultado para solicitar las medidas cautelares.
 - Existencia del derecho infringido.
 - Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia, sin que quiera decir que se deba llegar a un convencimiento absoluto del juez.
 - Pago de caución o garantía.
 - Información suficiente sobre los productos en los que recaerá la medida cautelar.
- [53] Como resulta claro, el TJCA confirmó la voluntad del legislador andino, manteniendo la naturaleza garantista del proceso de solicitud de medida cautelar ante infracciones a la propiedad industrial, al no señalar requisitos adicionales más allá de los expresamente estipulados en el artículo 247 de la Decisión 486. De este modo, la conducta reclamada no solo estaría defraudando la normativa andina, sino los lineamientos establecidos por el TJCA que fue fijado como acto aclarado.
- [54] El ordenar o exigir a los titulares de patentes requisitos adicionales a los requeridos por la Decisión 486 con el fin de obtener una medida cautelar es una clara vulneración a las obligaciones de no hacer que tiene Colombia, como País Miembro de la CAN. De cara al caso concreto, la exigencia del TSB de superar requisitos que ni siquiera hacen parte del ordenamiento jurídico andino para obtener una medida cautelar constituye una vulneración flagrante del artículo 4 de la Decisión 472. Esta exigencia representa un peligro inminente y a corto plazo para el sistema jurídico de patentes en Colombia, dado que las pautas interpretativas constituyen en efecto un obstáculo al debido ejercicio de los derechos reconocidos en la Decisión 486, especialmente al derecho de los titulares

8 Interpretación Prejudicial 262-IP-2021. Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2019-00142 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas SANA SANA (denominativas), AHORRA CON SANA SANA (mixta) y FARMACIA SANASANA (mixta). Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XXXIX - Número 4429, del 17 de marzo de 2022.



de patentes a obtener una tutela cautelar. Además, la conducta reclamada contribuye a una tendencia en la que los jueces colombianos priorizan la aplicación del CGP por encima de la Decisión 486 para denegar medidas cautelares en el marco de acciones por infracción de patentes.

- [55] A pesar de haber demostrado el cabal cumplimiento de los requisitos de la Decisión 486, la Reclamante sostiene que vio privado su derecho de obtener una medida cautelar gracias a la aplicación prioritaria de una norma que debería estar subrogada para esta materia específica. Lo más gravoso de esta situación, sostienen, es que no solo Ericsson afirma el cumplimiento de los requisitos de la Decisión 486, sino que la SIC en primera instancia y el propio TSB, indicaron expresamente que existían pruebas que sugerían razonablemente la infracción y que se cumplieron las previsiones de la Decisión 486.

5.2. Argumentos de la Reclamada

- [56] En su escrito de contestación al Reclamo, la República de Colombia señala los siguientes argumentos.
- [57] En primer lugar, la Reclamada sostiene que cumple con lo establecido en el artículo 245 de la Decisión 486, por cuanto dispone de una autoridad nacional competente para ordenar medidas cautelares. Asimismo, cumple con lo dispuesto por el artículo 246 de la Decisión 486, por cuanto les otorga a los titulares de derechos la posibilidad de solicitar que se ordenen medidas cautelares, tal y como sucedió con el Auto de la SIC N° 147697, a través del cual se concedieron seis de las ocho medidas cautelares solicitadas por la reclamante.
- [58] Respecto a la aplicación del artículo 247 de la Decisión 486, el TSB actuó en aplicación de los principios de preeminencia, aplicación inmediata y eficacia directa del ordenamiento andino, utilizando la figura del complemento indispensable para la aplicación del CGP, reconociendo que este ordenamiento goza de prevalencia respecto de normas nacionales.
- [59] La aplicación prevalente de la norma andina sobre la nacional se presenta en casos de incompatibilidad, tal como es citado ampliamente por la reclamante en su escrito. Sin embargo, en el presente caso, sostiene la Reclamada, no nos encontramos ante una contradicción o incompatibilidad entre la norma nacional y la andina, razón por la cual este incumplimiento carece de fundamento.
- [60] En consecuencia, la norma procesal nacional contiene y desarrolla los requisitos señalados por el legislador andino, en el sentido reconocido por el TJCA para la aplicación de medidas cautelares en el marco de la Decisión 486. Existe, por tanto, compatibilidad entre el artículo 590 del CGP y los artículos 245, 246 y 247 de la Decisión 486, y en ningún momento se han introducido obligaciones nuevas o barreras a los derechos para obtener la tutela mediante una medida cautelar.

Información proporcionada por LENOVO

- [61] Cabe mencionar que, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 425 – Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, y a lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 623 – Reglamento de la Fase Prejudicial de la



Acción de Incumplimiento, la SGCAN incorporó al expediente del presente caso la información proporcionada por la empresa LENOVO. Al respecto, es preciso indicar que, si bien dicha información fue incorporada al expediente, no será de mayor análisis, en tanto a que la empresa LENOVO no es parte del presente proceso, pues la fase prejudicial de la Acción de Incumplimiento no admite participación de Terceros; y a que sus afirmaciones y anexos no aportan hechos nuevos o consideraciones adicionales a las presentadas por la República de Colombia.

5.2.1. En aplicación del principio de complemento indispensable, el artículo 590 del CGP resulta necesario para la correcta aplicación del artículo 247 de la Decisión 486

- [62] Señala la Reclamada que, en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podrá regular: (i) situaciones no abordadas por el ordenamiento jurídico andino; (ii) aquello necesario para la ejecución de la norma comunitaria; y (iii) aquello que favorezca su aplicación y de ninguna forma obstaculice o entorpezca la aplicación de la norma andina.
- [63] En este mismo sentido, el TJCA, al analizar los artículos que son objeto del presente reclamo, ha reconocido que el juez debe considerar la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), término que comprende la legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y la presunción razonable de la comisión de la infracción o su inminencia; además de prever a través del examen de necesidad, efectividad y proporcionalidad, la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). Estos elementos deben ser analizados por el juez al momento de decretar una medida cautelar. Adicionalmente al *fumus boni iuris* y *periculum in mora*, el TJCA ha contemplado la posibilidad de que existan otros requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, señalando lo siguiente:

“Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

[...]

... Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho...”⁹

⁹ Interpretación prejudicial 27-IP-2010, interpretación de los artículos 52, 238, 240, 243, 245 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 264, 247 y 249 de la misma Decisión. Actor: Pfizer Ireland

[64] Las consecuencias de otorgar una medida cautelar han de ser sopesadas por el juez a cuya consideración se somete la solicitud, teniendo en cuenta que dicha medida puede llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en el entendido en que restringen el derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio. Ello, es consistente con la jurisprudencia del TJCA, que al analizar la solicitud de una medida cautelar en el marco de una acción de nulidad, ha determinado la necesidad de que el actor genere un convencimiento respecto del peligro en la demora (*periculum in mora*), so pena de que el tribunal rechace la solicitud de medidas cautelares:

“3.1.13. Así, por ejemplo, podría ocurrir que en su primera solicitud (en la demanda) el actor acredite la verosimilitud o apariencia del derecho invocado (fumus boni iuris) pero no genere convencimiento en el TJCA respecto del peligro en la demora (periculum in mora); y, en consecuencia, se rechace dicha solicitud.”¹⁰

[65] De esta manera, resulta evidente la facultad que tiene el juez para decidir, de acuerdo con los elementos de juicio y las normas legales, el otorgamiento y alcance de una medida cautelar solicitada. Lo anterior es contrario a la conclusión a la que llega la reclamante cuando afirma que, con la sola existencia de la legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y la presunción razonable de la comisión de la infracción o su inminencia, se deba decretar una medida cautelar sin necesidad de un análisis que incluya la necesidad y proporcionalidad de la medida por parte del juez.

[66] La reclamante argumenta que *“no cabe la posibilidad de aplicar el CGP respecto a MC en el marco de acciones por infracción de patentes por vía del principio de complemento indispensable por cuanto: i) la D486 regula expresamente este asunto; ii) no existe una disposición que traiga consigo una cláusula de apertura para que se aplique el CGP en materia de MC dentro de infracción de patentes, ni mucho menos respecto de los requisitos que deben ser analizados por la autoridad nacional competente para su concesión”*. Sin embargo, la reclamante incurre en error al analizar la aplicación de la figura del complemento indispensable, ya que, la misma SGCAN (Dictamen 02-2012) al analizar el capítulo de medidas cautelares de la Decisión 486, aclaró que este no presenta una regulación exhaustiva ni hermética, así como el TJCA apreció como un requisito de admisibilidad, el riesgo que se presenta para la efectividad de la sentencia por la demora en una decisión de fondo, y contempló la existencia de otros requisitos adicionales.

[67] Al analizar el texto de los artículos 245 y 246 de la Decisión 486, de conformidad con la regla general de interpretación enmarcada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, se observa que *“I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. ...”*, se puede llegar a la misma conclusión a la que se ha llegado en los pronunciamientos de la SGCAN y el TJCA.

[68] Específicamente, en el caso concreto de las medidas cautelares, es claro que la Comisión, con respecto a los artículos 245 y 246, empleó la palabra “podrá” para describir la facultad

Pharmaceuticals. Proceso Interno N° 1184-2004-EP. Publicado en la GOAC Año XXVII - Número 1835 del 21 de mayo de 2010.

¹⁰ Sentencia del Proceso 02-AN-2019 - Acción de Nulidad interpuesta por las empresas Contrans S.A., Fargoline S.A., Imupesa S.A., Medlog Perú S.A., Neptunia S.A., Ransa Comercial S.A., Terminales Portuarios Peruanos S.A.C., Trabajos Marítimos S.A. y Villas Oquendo S.A. contra la Decisión 848 emitida por la Comisión de la Comunidad Andina. Publicado en la GOAC Año XXXIX – Número 5036 del 7 de septiembre de 2022.



que tiene el juez de ordenar o no una medida cautelar, decisión que debe adoptar de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso y los elementos de juicio que aporte el solicitante. Entenderlo de otra manera sería restringir la actividad del juez a la de un mero operador, obligado a decretar una medida por el solo cumplimiento de unos requisitos, sustrayéndole su capacidad de evaluación y decisión propias del ejercicio judicial.

- [69] Respecto del texto del artículo 247, es claro que el legislador andino describe una serie de requisitos mínimos o básicos para el estudio por parte del juez de la medida cautelar solicitada, los cuales no son “concretos y exclusivos” como lo entiende la reclamante. Esto se hace evidente en la inclusión de la palabra “sólo” con la cual se cambia el sentido de la frase, por lo que no se trata de una lista cerrada de requisitos sino de unos requisitos mínimos, no exclusivos.
- [70] En este mismo sentido la demandante en la solicitud de medidas cautelares ante el juez de primera instancia solicitó ocho medidas, de las cuales solo se concede seis, acción que evidencia la competencia para decidir sobre el otorgamiento o no de una medida cautelar por parte del juez y que a la fecha no fue objeto de apelación por parte de la demandante, demostrando con su actuar, su aceptación en la interpretación de que el mero cumplimiento de unos requisitos mínimos establecidos en la norma no obliga al juez a decretar una medida cautelar solicitada.
- [71] El legislador andino reguló las medidas cautelares en casos de infracción de derechos de propiedad industrial a través de los artículos 245 a 249 de la Decisión 486, y para ello estableció que las mismas deben perseguir un fin, ya sea (i) impedir la comisión de la infracción, (ii) evitar sus consecuencias, (iii) obtener o conservar pruebas, o (iv) asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
- [72] Resulta imposible que la reclamante pretenda la total inaplicación del CGP, norma colombiana que establece el régimen general de medidas cautelares, ya que se hace evidente la necesidad de complementar el ordenamiento andino respecto del procedimiento para otorgar medidas cautelares, por cuanto la Decisión 486, en materia de medidas cautelares, no aborda temas como: los términos aplicables a la autoridad nacional competente para la decisión; los recursos aplicables a esta decisión; el análisis de proporcionalidad y necesidad de la medida cautelar; la tasación y el requerimiento de la caución; y el levantamiento de la medida cautelar.
- [73] Por lo anterior, y en tanto el análisis de la proporcionalidad y la necesidad de la medida cautelar son aspectos propios del *periculum in mora*, no abordados literalmente por la norma comunitaria, la República de Colombia tiene la solución legislativa a esta situación no contemplada por la norma andina, aunque sí reconocida jurisprudencialmente por el TJCA. Siendo así las cosas, en aplicación del principio de complemento indispensable, el juez colombiano debe acudir al CGP en lo no regulado por el derecho andino.
- [74] Con la aplicación del artículo 590 del CGP, el TSB pretendía complementar el artículo 247 en materias no abordadas literalmente, las cuales son indispensables en el análisis de concesión de una medida cautelar, y son reconocidas en la jurisprudencia del TJCA.
- [75] El análisis de la proporcionalidad y la necesidad de la medida cautelar está destinado a favorecer la seguridad jurídica en controversias y reducir la posibilidad de expedición de decisiones arbitrarias, desproporcionadas e injustificadamente gravosas. En ese sentido,

mientras el criterio de necesidad persigue que la medida aplicada resulte útil y efectiva, el de proporcionalidad asegura que exista una coherencia entre la aplicación y el propósito de la ley (objeto de la medida). De ahí que, de no considerar el análisis de necesidad y proporcionalidad, la concesión de medidas cautelares podría tornarse irracional, desmesurada o abiertamente injusta.

- [76] Por esta razón, no es dable sostener que existe una desconexión o incompatibilidad entre el ordenamiento jurídico andino y el análisis de necesidad y proporcionalidad introducidos por el artículo 590 del CGP, en tanto estas últimas suponen principios necesarios no contemplados por la normatividad andina, permiten su ejecución y no obstaculizan su aplicación. En ese sentido, no es posible argumentar que el TSB al analizar la solicitud de medidas cautelares impuso requisitos adicionales a los establecidos en la Decisión 486.
- [77] La decisión del TSB utilizó la figura de complemento indispensable para la aplicación del CGP y, en ese sentido, no impuso requisitos adicionales respecto a los establecidos en el artículo 247 de Decisión 486, para la concesión de medidas cautelares. Por lo anterior, el análisis de proporcionalidad y necesidad de la medida cautelar no generó un obstáculo en la aplicación de los artículos 245, 246 y 247 de la Decisión 486.

VI. EXPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -

6.1. Respecto a las cuestiones de procedimiento

6.1.1. Legitimación activa de la Reclamante

- [78] Es preciso indicar que el TJCA, mediante Auto del 24 de noviembre de 2017, en el marco del Proceso 03-AI-2017, ha establecido los criterios que los particulares deben demostrar en sus reclamos, con relación a la afectación de sus derechos.

*“(...) el demandante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**. Adicionalmente, este Tribunal en el Auto del 3 de octubre de 2017 mencionó que la afectación debe ser **concreta, real y directa**.”*

*“(...) este Tribunal considera pertinente explicar en el presente Auto que **la afectación al derecho subjetivo o al interés legítimo debe ser actual e inmediata, real y concreta, y directa**”¹¹.*

- [79] Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Decisión 623; el artículo 25 del TCTJCA y el referido Auto del Tribunal, para que un reclamo sea admitido, el demandante debe demostrar la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo**.
- [80] En efecto, de acuerdo con las precitadas normas, la condición de legitimación activa aplicable a las personas naturales o jurídicas para interponer un reclamo por el presunto incumplimiento de las obligaciones de un País Miembro es necesario demostrar la relación con la afectación de sus derechos.
- [81] Asimismo, el Tribunal ha señalado que no es suficiente identificar “el derecho subjetivo o interés legítimo”, sino que se hace necesario demostrar que la afectación en los derechos es concreta, real y directa, y que adicionalmente, la respuesta del presunto afectado debe

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 03-AI-2017, publicada en la GOAC No. 3143 del 24 de noviembre de 2017.

ser oportuna, pues debe haber correspondencia natural entre la afectación y la respuesta del afectado¹².

[82] Conforme lo anterior, se verificó en primer lugar, que la Reclamante interpuso reclamo por incumplimiento contra la República de Colombia por la *“emisión del auto del 18 de julio de 2024 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, donde se revocó una orden de medida cautelar emitida por la Delegatura de Asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) para proteger la Patente colombiana 37362, con base en la aplicación preferente de la legislación nacional colombiana por sobre las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino.”*¹³

[83] Con relación a la legitimidad de la Reclamante para interponer el reclamo, la misma señala que la conducta objeto del incumplimiento estaría afectando de manera directa los derechos de ERICSSON, específicamente sus derechos como titular de una patente para obtener tutela cautelar en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, de conformidad con las disposiciones de los artículos 245, 246 literal a) y 247 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.¹⁴

[84] Añade la Reclamante que, ERICSSON es una compañía con presencia comercial en todos los países de la Comunidad Andina, titular de la patente colombiana 37362 para la invención titulada *“MONITOREO DE ESPACIO DE BÚSQUEDA EN REDES DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA”*, la cual estaría siendo actualmente infringida en la República de Colombia por parte de la compañía LENOVO, tal como lo habría estipulado preliminarmente la SIC en sede cautelar.

[85] Por otro lado, la Reclamante señala que su derecho habría sido directamente afectado en tanto a que, a través de la expedición del *“Auto emitido por el Tribunal Superior de Bogotá estaría aplicando indebidamente la legislación nacional (Artículo. 590 del CGP) en franco desconocimiento de las normas andinas que regulan de manera expresa el objeto y alcance del instituto de las MCs en acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y prevé un trámite específico para el efecto, se revocó una MC inicialmente concedida en favor de mi representada. Como consecuencia de lo anterior, se habría generado una afectación y perjuicio directo a sus derechos, en la medida que se vio truncada la posibilidad de obtener la debida tutela cautelar en contra del mencionado reclamado, a pesar de que supuestamente se había cumplido con los requisitos establecidos en la Decisión 486 para este tipo de procesos.”*¹⁵

[86] De esta manera, la Reclamante ha demostrado la afectación de un **derecho actual, inmediato y directo con relación al derecho comunitario.**¹⁶

[87] En ese sentido, se encuentra acreditada la legitimación activa de la Reclamante en el presente caso.

6.1.2.1. Acerca de la naturaleza de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento

[88] Los artículos 24 y 25 del Tratado de Creación del TJCAN establecen el procedimiento de acción de incumplimiento, a través del cual las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro puedan

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 03-AI-2017, publicada en la GOAC No. 3143 del 24 de noviembre de 2017.

¹³ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 1.

¹⁴ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 4 y 5.

¹⁵ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, página 4 y 5, anexos 5, 6 y 7.

¹⁶ Ver Escrito de Reclamo del 14 de octubre de 2024, páginas 3 a 29.

acudir a la Secretaría General de la Comunidad Andina y al TJCAN, con el fin de que se revise el presunto incumplimiento del País Miembro respecto a la normativa andina¹⁷.

[89] El TJCAN ha señalado que la acción de incumplimiento bajo ningún concepto se convierte en una instancia adicional ante la cual el país Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar que se modifique el pronunciamiento de la autoridad nacional interna, ya que lo que este organismo realiza es velar por el incumplimiento de la norma comunitaria más no resolver un proceso interno.¹⁸

6.1.2.2. Principio de preeminencia del Ordenamiento Jurídico Andino

[90] Uno de los aspectos más importantes del ordenamiento jurídico comunitario recae en el principio de preeminencia, por el cual este ordenamiento prevalece sobre los ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros, los cuales están obligados a observar este principio al momento de legislar, así como al aplicar las normas jurídicas a las situaciones en concreto.

[91] Sobre el particular, el TJCA ha señalado lo siguiente:

“Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un

¹⁷ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado. Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiera su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal. Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24. La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa.

¹⁸ Puede revisarse la Sentencia recaída en el Proceso 01-Al-2017.



conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico. De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con preeminencia las normas comunitarias. Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación.”¹⁹

6.1.3. Consideraciones generales respecto al Principio de Complemento Indispensable

[92] El Honorable TJCA ha interpretado en reiteradas oportunidades²⁰ los alcances del Principio de Complemento Indispensable, señalando que resulta aplicable cuando “*la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio*”. En otros términos, cuando:

- a) la norma comunitaria deja expresamente a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella; o
- b) existe un vacío, falta de regulación o regulación incompleta en el ordenamiento jurídico andino.

[93] En ese sentido, de acuerdo con lo determinado por el TJCA, la norma complementaria que sea expedida por un País Miembro, no podrá establecer exigencias, requisitos adicionales -salvo que ello sea expresamente autorizado por la norma andina- o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con la normativa andina o afecten el derecho comunitario. De igual manera, solo serían legítimas aquellas normas complementarias que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen.

6.1.4. Las medidas cautelares y su regulación en la Decisión 486

[94] Es preciso mencionar que el objeto de una medida cautelar es el garantizar que los efectos de la duración de un proceso no desemboquen en daños irreparables para el titular del derecho afectado. Es por ello por lo que las legislaciones incorporan la posibilidad de que los titulares de derechos soliciten ante las autoridades competentes una intervención anticipada orientada a resguardar al titular de los daños que puedan generarse en caso la conducta demandada continúe, lo cual, además, busca asegurar que la decisión final sobre la controversia pueda ser ejecutada.

[95] La Decisión 486, a través de los artículos 245 a 249, regula lo concerniente a las medidas

¹⁹ Interpretación prejudicial 121-IP-2013. Interpretación prejudicial, a petición de la Corte Consultante, de los artículos 1, 3 párrafo 12, y 4 literales h) y k), de la Decisión 351 de la comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 5 de la misma normativa, así como de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno 1686-2011. Actor: David Ramos López. Infracción a los derechos de autor. La obra arquitectónica derivada. Publicada en la GOAC Año XXXI – Número 2295 del 17 de febrero de 2014.

²⁰ Puede revisarse los pronunciamientos recaídos en: Proceso-216-IP-2005, Proceso 02-AI-2008, Proceso 115-IP-2009, Proceso 55-IP-2012 y Proceso 154-IP-2013.

cautelares que pueden ordenarse en los procedimientos por infracción a la propiedad industrial, conforme se aprecia a continuación:

“Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada. Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.”

[96] En este marco, el TJCA ha analizado los requisitos para el trámite de las medidas



cautelares y que son establecidos por la Decisión 486²¹. Así, el TJCA ha considerado como requisitos a los siguientes:

Objeto: Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.

Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.

La existencia de un derecho infringido: Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.

Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia: Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

Garantía o caución: La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.

Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar: El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

6.2. Análisis de los argumentos del supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria

[97] A continuación, corresponde analizar la medida que, conforme a los argumentos de la Reclamante, constituye un incumplimiento a la normativa comunitaria, específicamente de los artículos 245, 246 inciso a) y 247 de la Decisión 486. Al respecto, la accionante ha identificado tal medida en el escrito que contiene su Reclamo (numeral 2) y, conforme a ello, la medida cuestionada es el Auto de fecha 18 de julio de 2024, expedido dentro del

²¹ Puede verse las sentencias recaídas en los Procesos 152-IP-2011 y 262-IP-2021.

proceso identificado bajo radicado 11001 3199 001 2023 19034, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

6.2.1. Respecto al artículo 247 de la Decisión 486

[98] El fundamento del presente reclamo radica en que el TSB, al momento de expedir el Auto de fecha 18 de julio de 2024, por el que se revoca una decisión de la SIC que otorga medidas cautelares a favor de Ericsson contra LENOVO, habría aplicado legislación nacional que no resultaría compatible con la legislación comunitaria andina. En el caso específico, la parte reclamante argumenta que el TSB ha aplicado el artículo 590 del CGP, incorporando de esa forma, requisitos para el análisis de una solicitud de medidas cautelares distintos a los que dispone la Decisión 486.

[99] Al respecto, el TSB, a través del acto materia de reclamo (Auto de fecha 18 de julio de 2024), se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por LENOVO contra los autos del 14 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024, mediante los cuales la SIC decretó algunas medidas cautelares a favor de Ericsson que determinaron que LENOVO se abstuviera de cometer conductas referidas al uso/explotación de la Patente 37362. El TSB, sustentó su decisión, entre otros aspectos, considerando lo siguiente:

“Sea lo primero destacar que la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comunidad Andina de Naciones [sic], consagra en su artículo 245, que “quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción (...)”. A su turno, según el artículo 247, ejúsdem, “una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pide 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”.

Por su parte, el artículo 590 del C. G. del P. prevé, entre otras cosas, que “el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida”.

(...)

Ha de resaltarse, a continuación, que la apelante no puso en duda la titularidad de Ericsson, de la patente 37362, lo cual permite tener como tema pacífico lo concerniente a la legitimación activa, para buscar la protección judicial de la “reivindicación 1 de la patente 37362”.

Tampoco ofrece mayor discusión el hecho de que la opositora utiliza la invención patentada por su contraparte en algunos de los teléfonos celulares que distribuye en el mercado colombiano con tecnología 5G.

Sobre el particular, Lenovo manifestó en su escrito de apelación, incluso, que tiene “intención de pagar de manera trimestral la tarifa actual de regalías 5G”, pero previa negociación de una licencia en términos “FRAND”.

1.2. Sin embargo, así se admitiera en simple gracia de discusión, que los elementos de juicio de los que se dispone hasta ahora fueran seriamente indicativos de la comisión de la infracción o de su inminencia, ello sería insuficiente para soportar las cautelas materia de apelación.

En líneas ulteriores se explicará que, por su ausencia brilla aquí lo concerniente a la necesidad y proporcionalidad de las medidas,

elementos que no se pueden soslayar a la luz de las pautas que establece el supra indicado artículo 590 del C. G. del P.”

[100] En ese sentido, a continuación, se analizará si el Auto de fecha 18 de julio de 2024 emitido por el TSB, contraviene específicamente lo dispuesto por el artículo 247 de la Decisión 486.

[101] Previamente, cabe indicar que el artículo 247 de la Decisión 486 instituye los requisitos que deben cumplirse para que las autoridades competentes de un País Miembro ordenen una medida cautelar, siendo éstos:

- a. La legitimidad para actuar del solicitante.
- b. La existencia del derecho infringido.
- c. La presentación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

[102] La Reclamante sostiene que el TSB, al aplicar las disposiciones del CGP, impone requisitos adicionales que no fueron contemplados por el legislador andino para la evaluación de una medida cautelar en los asuntos referidos a infracciones contra la propiedad industrial. Asimismo, sostiene que por aplicación directa y prioritaria de la Decisión 486, para los efectos del análisis de medidas cautelares en los procedimientos por infracción contra la propiedad industrial, esta subroga al CGP y, de esa forma, los jueces colombianos, al ejercer jurisdicción, no pueden aplicar las disposiciones del CGP dentro de la evaluación de criterios para conceder una medida cautelar, pues dicho proceso se encuentra regulado por la Decisión andina antes mencionada.

[103] En ese marco, debe observarse que, dentro del ordenamiento jurídico de la CAN, de conformidad con el Principio del Complemento Indispensable, una norma nacional resultará aplicable sólo si se cumple alguno de los siguientes supuestos: a) la norma comunitaria deja expresamente a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella; o b) existe un vacío, falta de regulación o regulación incompleta en el ordenamiento jurídico andino.

[104] Al respecto, se aprecia que el TSB concluye el análisis del Auto materia del Reclamo, precisando lo siguiente:

“3. Prospera, por ende, la apelación que se interpuso contra el auto de 22 de enero de 2024.

Ello, en atención a que del expediente no emerge que las medidas cautelares decretadas por el juez accidental a quo sean necesarias ni proporcionales para garantizar la efectividad del derecho que concierne a la demanda principal, con motivo, por vía de ejemplo, el retardo en un pronunciamiento que resuelva de fondo el litigio (periculum in mora), ni se evidencia circunstancia que habilite que conserven su vigencia siquiera parcialmente.

Lo anterior con soporte, según se explicó en las consideraciones 1.1. a 1.8.; en normas comunitarias; en las disposiciones pertinentes contenidas en el C. G. del P., cuyo artículo 590 impone al juez que, al pronunciarse sobre solicitudes de medidas cautelares, tenga en cuenta los prenotados elementos de necesidad y proporcionalidad; en precedentes horizontales emanados del TSB y en criterio de doctrina sobre la materia.”

[105] De la revisión de lo anterior, puede advertirse que el TSB invocó no solo la normativa



comunitaria (entendiéndose que se refiere a la Decisión 486) como fundamento legal de su decisión, sino también el artículo 590 del CGP.

- [106] Al respecto, si bien una norma nacional puede contener disposiciones que resulten indispensables para la tramitación de los procedimientos en sede nacional, como pueden ser los aspectos de orden administrativo para la presentación de las solicitudes de medidas cautelares, no es posible inobservar que, ante escenarios regulados por normativa comunitaria, será esta la que el País Miembro debe de aplicar.
- [107] La República de Colombia ahonda en la argumentación de que su autoridad judicial recurrió a la aplicación del CGP bajo el principio del complemento indispensable.
- [108] Al respecto, se observa que parte del análisis efectuado por el TSB sobre los argumentos de la apelación de LENOVO, recaen en los efectos del cumplimiento de normativa nacional (CGP), específicamente de los requisitos establecidos en el artículo 590, que obliga al juez nacional colombiano a evaluar la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares que se solicitan ante su jurisdicción.
- [109] También debe resaltarse, que del Auto cuestionado no se desprende el fundamento por el que se determina que la decisión de la SIC no cumple con los requisitos dispuestos por el artículo 247 de la Decisión 486, ya que, de acuerdo con el principio de preeminencia del Derecho comunitario andino, este debería ser el fundamento para revocar una decisión cautelar relacionada con una infracción a la propiedad industrial; no pudiendo admitirse al amparo del mismo principio, que la decisión de la SIC sea revocada únicamente por no guardar conformidad con legislación nacional.
- [110] De la revisión del Auto materia de reclamo se advierte que el TSB señala expresamente que no se ha cuestionado la titularidad de Ericsson sobre la patente 37362, por lo que se encuentra acreditada la legitimación activa de esta última y la presentación de pruebas que acreditan su titularidad. Además, indica que tampoco se ofrece mayor discusión sobre el hecho de que LENOVO utiliza la invención patentada.
- [111] De ello, podría afirmarse que la referencia del TSB corresponde a los requisitos dispuestos para que una autoridad ordene medidas cautelares (regulados por el artículo 247 de la Decisión 486), pues claramente se aprecia su concurrencia, en tanto el propio TSB advierte que LENOVO no ha cuestionado la ilegitimidad para actuar de Ericsson al ser titular de la Patente 37362 y tampoco que viene utilizando la invención patentada, por lo tanto, al no cuestionarse el cumplimiento de los requisitos del referido artículo 247, surge la interrogante de cuáles son los requisitos adicionales que deben cumplirse para que se ordenen medidas cautelares en los procedimientos por infracción de patentes.
- [112] Sobre el particular, de la revisión de los fundamentos del Auto, se advierte que el TSB afirma que, en la evaluación de la solicitud de medidas cautelares presentada por Ericsson ante la SIC, no se ha analizado la necesidad y proporcionalidad de las medidas, conforme lo establece el artículo 590 del CGP (página 6 del Auto). En efecto, el TSB en el apartado 1.2 de su Auto (página 6), señala que en la decisión de la SIC *brilla por su ausencia lo concerniente a la necesidad y proporcionalidad de las medidas, elementos que no se pueden soslayar a la luz de las pautas que establece el artículo 590 del CGP.*
- [113] Esta última apreciación, permitiría afirmar que el TSB no se refiere a condiciones o requisitos del artículo 247 de la Decisión 486 que no fueron analizados por la autoridad a



quo, sino que se refiere más bien, a la omisión en la que supuestamente se incurre en la decisión apelada, de analizar requisitos dispuestos por una norma nacional (CGP) que, en este caso, corresponden al análisis de necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar.

- [114] Además, el TSB no precisa en qué medida los requisitos de proporcionalidad y necesidad que dispone el CGP se encuentran comprendidos en el artículo 247 de la Decisión 486, que es la norma comunitaria y, por ende, de aplicación preferente frente al CGP. En este sentido, si bien el peligro en la demora (*periculum in mora*) es una condición inherente de las medidas cautelares, el legislador andino ha determinado que los requisitos que deben observarse para ordenar medidas cautelares en los procedimientos iniciados por infracciones a la propiedad industrial son aquellos indicados por el artículo 247 antes referido. Se reitera que, lo antes manifestado, en modo alguno significa que las autoridades competentes de los Países Miembros no cuenten con las facultades para analizar e incorporar los juicios de valor que consideren pertinentes en cada caso en concreto, y determinar así si corresponde o no ordenar una medida cautelar, sino, que, por imperio del ordenamiento jurídico comunitario, deben efectuarlo guardando conformidad con el mismo.
- [115] En este sentido, esta Secretaría General considera que para el legislador andino el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 247 de la Decisión 486 resultan los que debe evaluar la autoridad competente de un País Miembro para considerar la aplicación de medidas cautelares; además, de la lectura del referido artículo 247 de la Decisión 486, no se desprende la necesidad de desarrollo de legislación nacional para ejecutar lo que dispone, o para favorecer su aplicación, razón por la cual, respecto a la aplicación de esta norma comunitaria, correspondería descartar la aplicación del principio de complemento indispensable, en los términos que la República de Colombia alega en su contestación, así como el argumento de que los requisitos establecidos en el artículo 247, corresponden a una lista no taxativa que equivale a requisitos mínimos que pueden ser complementados a través de la legislación nacional.
- [116] Sin perjuicio de lo antes manifestado, corresponde resaltar nuevamente que las autoridades competentes de los Países Miembros tienen plenas facultades para evaluar los requisitos del artículo 247; vale decir que las características que podrían incorporarse al análisis de cada uno de los requisitos dispuestos por la norma andina pueden ser desarrolladas por los operadores de justicia y bajo este escenario, determinar los alcances, estándar probatorio y/o rigurosidad para el cumplimiento de tales requisitos, dentro del marco establecido por la norma andina; lo que no podría admitirse, es que una decisión sobre la concesión o no de una medida cautelar, se sustente en requisitos o condiciones que no han sido fijados por la legislación andina.
- [117] En el caso de análisis, esta Secretaría General considera que no sería posible afirmar que la necesidad y proporcionalidad sean condiciones y/o requisitos que la norma comunitaria ha fijado en forma específica; por lo tanto, tampoco sería posible admitir que el CGP, en su artículo 590, resulte una norma que pueda ser aplicada directa y preferentemente respecto a la norma comunitaria de la especialidad (medidas cautelares en procedimientos por infracción contra la propiedad industrial), para que, en el caso analizado, el TSB decida revocar los Autos 147697 y 3443 emitidos por la SIC.
- [118] Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que el TSB, al emitir el Auto del 14 de julio de 2024, habría realizado una aplicación preferente de la legislación nacional colombiana,

respecto de la normativa comunitaria andina.

- [119] Por ello, esta Secretaría General considera que el TSB al emitir el Auto del 14 de julio de 2024 incorpora requisitos distintos a los dispuestos por el artículo 247 de la Decisión 486 para analizar una solicitud de medidas cautelares un procedimiento por infracción contra la propiedad industrial, lo cual es contrario el principio de preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

6.2.2. Respecto a los artículos 245 y 246 inciso a) de la Decisión 486

- [120] De la revisión de lo actuado en el proceso en el que se revisaron las medidas cautelares solicitadas por Ericsson, tanto en vía administrativa como judicial, esta Secretaría General advierte que Ericsson ha podido ejercer adecuadamente su derecho de petición de medidas cautelares, lo cual derivó en las decisiones de la SIC y del TSB, que si bien representan pronunciamientos contradictorios, ello no equivale a una afectación a la normativa comunitaria, en tanto las autoridades colombianas cumplieron con analizar y resolver sobre el pedido cautelar. Por tal motivo, se considera que no se habrían infringido con las disposiciones contenidas en los artículos 245 y 246 inciso a) de la Decisión 486.

- [121] En ese sentido, de acuerdo con los argumentos expuestos y el análisis técnico desarrollado en los párrafos que conforman el presente informe, esta Secretaría General considera que:

- (i) La República de Colombia, al emitirse el Auto de fecha 18 de julio de 2024, dentro del proceso identificado bajo el radicado 11001 3199 001 2023 19034 0, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, no habría incumplido las disposiciones contenidas en los artículos 245 y 246 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- (ii) La República de Colombia, al emitirse el Auto de fecha 18 de julio de 2024, dentro del proceso identificado bajo el radicado 11001 3199 001 2023 19034 0, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, si habría incumplido la normativa andina bajo los fundamentos invocados por Ericsson en su Reclamo, respecto al artículo 247 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

6.2.3. Sobre el presunto incumplimiento de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- [122] El artículo 3 del TCTJCA señala:

“Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.”

- [123] De otro lado, el artículo 4 del TCTJCA dispone lo siguiente:



“Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”

- [124] Como bien ha señalado el TJCA, esta disposición impone a los Países Miembros tanto una obligación de hacer como de no hacer de las cuales se deriva que el acatamiento del derecho comunitario debe producirse no solo de hecho, sino también de derecho.
- [125] En ese sentido, los Países Miembros respecto al ordenamiento jurídico comunitario deben acatarlo (dimensión positiva) y no obstaculizar (dimensión negativa) su aplicación, conforme a las obligaciones adquiridas en el Acuerdo de Cartagena.
- [126] En este marco, el TJCA en la sentencia del Proceso 16-AI-2000²², ha señalado con relación al precitado artículo que:

“Una simple lectura del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal permite deducir que son dos los principios fundamentales del derecho comunitario que por él se tutelan: el de su aplicación directa y el de su preeminencia. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada País puedan exigir ante sus tribunales nacionales. Por el de la preeminencia, que se deriva de la aplicación directa, se comprende la virtud que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de primar sobre la de derecho interno.

Estos principios o características del derecho comunitario se materializan en el artículo 4° del tratado (sic) Fundacional cuando su texto impone a los países que integran la Comunidad Andina las dos obligaciones básicas de “hacer” y de “no hacer” a que él se refiere.

Por la primera de las obligaciones citadas, los Países Miembros adquieren el compromiso de adoptar toda clase de medidas –sean de tipo legislativo, judicial, ejecutivo, administrativo, o de cualquier otro orden– que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda deben abstenerse de adoptar toda medida, o de asumir cualquier conducta que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. Por lo demás, lo dicho abarca también los niveles regionales y descentralizados del estado (sic) y, por supuesto, a los particulares nacionales de dichos Estados, quienes también son sujetos de tal ordenamiento en las materias que lo conforman.

Debe precisarse, así mismo, que las obligaciones previstas en el artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, están referidas al cumplimiento de

²² Proceso 16-AI-2000, de 24 de noviembre de 2000, publicada en la GOAC No. 639 del 9 de febrero de 2001.



la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente definido en el artículo 1° del mismo Tratado. De donde se concluye que bien sea que se trate de normas de derecho primario o de normas de derecho derivado, deben por igual ser respetadas y acatadas tanto por los organismo (sic) y funcionarios de la Comunidad como, y sobre todo, por los Países Miembros". [La letra negrita y el subrayado es agregado].

- [127] Como quiera que se ha determinado *supra* [119] que la Reclamada ha incumplido el artículo 247 de la Decisión 486, corresponde también determinar que existe incumplimiento de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

VI. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS.

- [128] En el caso de análisis y con base en lo expuesto, se concluye que mediante el Auto de fecha de fecha 18 de julio de 2024, emitido dentro del proceso identificado bajo el radicado N°11001 3199 001 2023 19034 0, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, la República de Colombia incurre en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 247 de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

VII. MEDIDAS APROPIADAS PARA CORREGIR EL INCUMPLIMIENTO.

- [129] En aplicación de lo dispuesto por el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y a fin de corregir el incumplimiento dictaminado *supra* [128], se solicita a la República de Colombia que a través de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ponga en conformidad con el ordenamiento jurídico andino el Auto de fecha 18 de julio de 2024, emitido dentro del proceso identificado bajo el radicado N°11001 3199 001 2023 19034 0.

VIII. PLAZO PARA REMITIR INFORMACIÓN.

- [130] De conformidad con el artículo 21 de la Decisión 623 - Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, se establece un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Dictamen en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, para que la República de Colombia informe a la Secretaría General de la Comunidad Andina la(s) medida(s) que ha adoptado, o que se encuentre adoptando, dirigida(s) a corregir el incumplimiento, acompañando la prueba que acredite la adopción de tal correctivo, o exprese su posición en relación con el Dictamen.

Gonzalo Gutiérrez Reinel
Embajador
Secretario General