

## **La doctrina de equivalentes y los litigios de patentes en Colombia. La relevancia del caso TELEMETRIK S.A.S. vs EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S.**

### **¿Qué es la doctrina de equivalentes?**

La llamada “doctrina de equivalentes” es una institución del derecho de patentes, proveniente del régimen anglosajón. Como es conocido, uno de los grandes interrogantes que se genera en el derecho de patentes y, en particular, en los casos de infracción de patentes, es lo relacionado con el alcance de la protección patentaria. En principio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Decisión 486 de 2000, el alcance de la protección de una patente parecería estar dado por lo comprendido textualmente por sus reivindicaciones: *“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado **por el tenor de las reivindicaciones**. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”*.

Sin embargo, ¿qué sucede si un competidor lanza al mercado un producto que, aunque difiere de la textualidad de las reivindicaciones de la patente, en realidad, dicho cambio no genera ningún efecto significativo? Piénsese, por ejemplo, una patente sobre un producto de ingeniería que establezca dentro de sus reivindicaciones independientes una base en ángulo recto (90°). Ahora, piénsese en un producto competidor que, en lugar de hacer la base en un ángulo recto, lo hace en un ángulo de 80°, sin que dicho cambio modifique la función del producto, su modo de operación o su resultado técnico. ¿Habría infracción patentaria? Acogiendo la tesis de la literalidad de las reivindicaciones, en principio no, circunstancia que podría resultar abiertamente injusta para el titular de la patente. Ahí entra en juego la doctrina de los equivalentes.

### **La doctrina de equivalentes en el caso colombiano: TELEMETRIK vs EXCELEC INTERNATIONAL.**

En Colombia, esta doctrina no había tenido desarrollo jurisprudencial, aunque en la academia es un tópico recurrente de discusión. Sin embargo, el reciente caso de TELEMETRIK S.A.S. vs EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S. es un hito por ser la primera decisión sobre la materia. En síntesis, TELEMETRIK demandó ante la SIC a EXCELEC afirmando que esta última empresa había infringido su modelo de utilidad de una fotocelda inteligente de gestión remota para iluminación pública. En la reivindicación No. 1 de la patente (la única independiente), Telemetrik había incorporado un instrumento de medición infrarroja (IRDA), el cual, tal como lo reconoció Telemetrik en el trámite de registro, era el que le otorgaba novedad al modelo de utilidad.

Excelec, por su parte, lanzó al mercado un producto competidor (ILUPLUS) que, en lo único en lo que difería era en que no contaba con el sistema IRDA, que se encontraba en la reivindicación No. 1 de la patente de Telemetrik.

En primera instancia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales negó la existencia de la infracción patentaria, señalando que, desde la perspectiva de la literalidad no había infracción, pues claramente la reivindicación No. 1 del modelo de utilidad incorporaba al sistema de medición infrarroja (IRDA), el cual, Telemetrik manifestó ser el que le otorgaba novedad al modelo. En consecuencia, al no incorporarlo, ILUPLUS el producto ILUPLUS no estaría infringiendo la patente.

TELEMETRIK apeló señalando que, aunque ILUPLUS no incorporaba el IRDA, contenía un modelo de comunicación “RF” a través del cual se obtenía la misma función y resultado que con el IRDA, por lo que, aunque no hubiera una infracción textual, sí se observaba una infracción por equivalencia (doctrina de equivalentes).

## **La Interpretación prejudicial del Tribunal Andino y el test de la triple identidad sustancial:**

Por reglamento comunitario, previo a la adopción de una decisión definitiva por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el caso debió someterse a interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 475-IP-2019). Trayendo a colación lo dispuesto por el artículo 69 del Convenio sobre concesión de la patente Europea, el Tribunal Andino señaló que, aunque la Decisión 486 de 2000 no se refiere a la doctrina de equivalentes, en caso de que el criterio de textualidad sea insuficiente para determinar si existe infracción, los jueces pueden acudir a la doctrina de equivalencia y aplicar el denominado **“test de la triple identidad sustancial”**.

El referido test, busca determinar si el presunto objeto infractor es equivalente a la patente protegida, a pesar de no ser literalmente idéntico, para lo cual, deberá corroborar a) *si desempeñan la misma función*, b) *si operan del mismo modo*, y c) *si cumplen el mismo resultado técnico*.

## **La decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá:**

El Tribunal ratifica la sentencia de la SIC, señalando que, efectivamente si TELEMETRIK al sistema IRDA en su reivindicación No 1 y, además, defendió la novedad del modelo de utilidad con base en dicho sistema, el hecho de que el producto competidor ILUPLUS no lo comprendiera implicaba que no había infracción, pues ILUPLUS no contenía un elemento esencial de la patente.

Asimismo, señaló que aunque se aplicara la doctrina de equivalentes y se realizara el test de triple identidad sustancial, tampoco habría infracción, ya que las pruebas periciales demostraban que los sistemas IRDA y RF no generaban el mismo resultado técnico ni cumplían la misma función:

*“(…) no se otea demostrado que alguno de los elementos constitutivos del artefacto “ILU PLUS”, pueda llegar a garantizar la medición local, transferencia de datos y comunicación infrarroja que posee el protocolo “IrDA” “en caso de falla masiva del sistema” aspecto particular que no puede asimilarse a la prestación brindada por el componente “RF”.*

## **Reflexiones: ¿el Tribunal de Bogotá aplicó la figura del “prosecution history estoppel”?**

Ya dijimos que la doctrina de equivalentes es una figura de origen anglosajón. En el caso Hilton Davis Chemical Co.c. Warner-Jenkinson Company, Inc, la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que, si un elemento de un dispositivo es equivalente a un elemento reivindicado en una patente, puede considerarse como una infracción de patente.

En dicho ordenamiento, uno de los mecanismos de defensa más relevantes frente a una acción de infracción de patente basada en la doctrina de equivalentes es el **“prosecution history estoppel”**. Por virtud de esta figura, cuando dentro del trámite de concesión de patente el solicitante ha delimitado o restringido una reivindicación, con el objetivo de que le sea concedida la patente sin mayores reparos, se entiende que el solicitante quiso voluntariamente limitar el alcance de la protección de su patente y, por tanto, no habrá lugar a la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

Aunque ni la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ni el Tribunal de Bogotá mencionan al prosecution history estoppel, pareciera que uno de sus argumentos principales tuviera dicha orientación, pues en ambas sentencias se afirmó que no existía infracción dado que

TELEMETRIK, al ser cuestionado sobre la novedad de su modelo de utilidad, manifestó que dicha novedad se sustentaba particularmente en incorporar el sistema infrarrojo IRDA, el cual no se encontraba en el producto ILUPLUS.

Desde nuestra perspectiva como firma, la sentencia de TELEMETRÍA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S. y otros vs. EXCELEC INTERNATIONAL S.A.S. adquiere una importancia significativa por ser la primera en Colombia en abordar profundamente la doctrina de equivalentes, de manera similar a como se ha desarrollado en el derecho anglosajón. Asimismo, la sentencia pareciera reconocer, tímidamente, la aplicación del denominado *prosecution history estoppel*, lo que en nuestro criterio representa la búsqueda de un equilibrio entre la protección patentaria y la promoción de la innovación y el intelecto.