

**ASOCIACIÓN CAVELIER DEL DERECHO
CONCURSO
DEBATE EN DERECHO DE PATENTES GERMÁN CAVELIER 2019-1**

Caso hipotético de presunta infracción de patentes en Colombia

La compañía *ALFA* es una empresa holandesa, que desde su creación ha sido pionera en el diseño, fabricación, y venta de barriles para el almacenamiento de todo tipo de líquidos alrededor del mundo, e incluso ha licenciado algunas de sus tecnologías más importantes a otras compañías en diferentes países.

De otro lado, la compañía *BETA*, es una empresa colombiana que se dedica al servicio de transporte de combustible. A mediados del 2013 *BETA* suscribió un contrato con la compañía *GAMA*, multinacional petrolera canadiense, para el transporte de su petróleo crudo no sólo en Colombia, sino en varios países de Sur y Centro América.

La capacidad de almacenamiento y transporte de *BETA* es de 2.000.000 de barriles al mes, cada uno de 42 galones de líquido. Sin embargo, los barriles con los que contaba *BETA* en 2013 eran viejos, y al momento de vaciar su contenido con líquidos ligeros generaban pérdidas de alrededor del 1% del contenido que no se puede vaciar, y se estimó que, para líquidos más viscosos, como el petróleo, dicha pérdida podría llegar a ser mayor, incluso alcanzando hasta un 3% a un 5% por barril. Esto representaría pérdidas que oscilarían entre los 2.500.000 y 4.200.000 de galones de petróleo al mes, lo cual podría degenerar en el incumplimiento de su contrato con *GAMMA*, con la cual se había comprometido a iniciar operaciones máximo a finalizar el 2013.



En búsqueda de alternativas que le permitieran disminuir sus pérdidas de líquido, el gerente de *BETA* se pone en contacto mediante correo electrónico con los representantes comerciales de *ALFA* en Holanda, para que le coticen la venta e importación a territorio colombiano de 500.000 barriles con los que calcula le permitirían cumplir con su operación de transporte de 2.000.000 de barriles al mes con la empresa *GAMMA*.

El 17 de septiembre de 2013, *ALFA* ofrece vender los barriles requeridos a un costo CIF de USD50 por barril, con un término de entrega a 20 días en el puerto colombiano de Buenaventura, garantizándole a *BETA* que sus barriles son termoplásticos, y poseen además unas características de vaciado mejoradas de manera que permiten obtener un vaciado sin dejar residuo interior, sin necesidad de agitar el barril, para lo cual sólo requiere mantenerlo en la posición inclinada con el orificio de salida en la posición más baja.

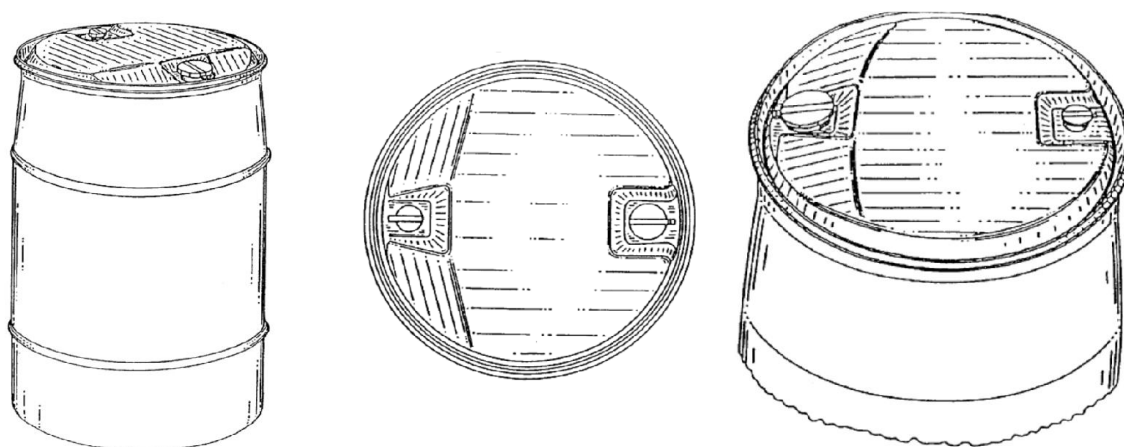


Figura 1. Representación gráfica de los barriles producidos por *ALFA*

Aunque *BETA* considera que todas las características del producto de *ALFA* son adecuadas para superar sus dificultades, el costo de este producto es en su criterio “muy elevado” para el tamaño de la operación. Por esto, decide ponerse en contacto con la empresa china *DELTA*, conocida en el mercado de barriles, quienes el 21 de septiembre de 2013 le ofrecen a *BETA* barriles metálicos, con características similares de vaciado a las ofrecidas por el producto de *ALFA*, pero a un costo CIF de USD30 por Barril, entregables a 20 días, igualmente en el puerto de Buenaventura.



Figura 2. Fotografías de los barriles producidos por *DELTA*, de acuerdo con su catálogo comercial.

BETA analiza la oferta de *DELTA* y la acepta mediante correo electrónico de 22 de septiembre de 2013, haciendo una transferencia bancaria por valor de USD15.000.000 al día siguiente a la cuenta del operador chino, que en efecto cumple lo acordado y entrega los 500.000 barriles en el puerto de Buenaventura el día 12 de octubre de 2013.

Por otro lado, el gerente de *BETA* escribe otro correo electrónico al representante de *ALFA* rechazando la oferta e informando que contratarían con un proveedor chino, sin indicar específicamente el nombre de *DELTA*.

El 01 de noviembre de 2013, *BETA* comienza operaciones con *GAMMA*, a la luz del contrato firmado, empleando los barriles proporcionados por *DELTA*. Desde entonces, *BETA* ha venido transportando crudo para *GAMMA* en las cantidades acordadas desde Colombia, hacia México, Perú, Ecuador y Argentina, sin reclamo alguno de pérdida de líquido.

Por su parte, desde el 03 de marzo de 2011, *ALFA* había solicitado una patente para proteger los barriles con características de vaciado mejoradas ante la Oficina Europea de Patentes, de la cual posteriormente reivindicó prioridad mediante solicitudes de patente presentadas el 03 de marzo de 2012 en los Estados Unidos de América, Japón, China, Colombia y México.

Para el caso colombiano, la patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial el 16 de septiembre de 2013, y después de un largo proceso de patentabilidad, fue finalmente concedida el 16 de agosto de 2018. (VER ANEXO I).

Frente a la concesión de su patente en Colombia, *ALFA* se comunica con su firma de abogados en Bogotá, para que le indiquen si en su criterio los barriles adquiridos por *BETA* infringen o no la patente concedida, y para que, en caso afirmativo, le indiquen la que

consideren la mejor manera de proteger sus derechos de propiedad industrial contra aquellos que podrían estar infringiéndolos.

Adicionalmente, *ALFA* quiere minimizar riesgos y estar preparados para cualquier eventualidad, y por lo tanto les requiere a sus abogados que le indiquen los posibles argumentos de defensa que podrían ser esbozados por él o los potenciales demandados.

METODOLOGÍA

1. El plazo para absolver esta consulta vence el próximo 10 de abril de 2019.
2. Usted deberá basar su respuesta exclusivamente en los hechos aquí descritos y el análisis del ANEXO I, a la luz de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y el Código General del Proceso.
3. Debe presentar los argumentos que emplearía el titular de la patente para establecer una posible infracción, y determinar cuál(es) de las compañías involucradas serían los posibles demandados.
4. Adicionalmente, debe presentar los argumentos de defensa que tendrían el/los posible(s) demandado(s) para librar su responsabilidad y/o para desestimar los argumentos y mostrar que no existe infracción de la patente.

.....