



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Referencia	25000-23-26-000-2010-00111-01
Sentencia	SC3-2102
Medio de Control	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante	ARQUITECSA LTDA
Demandado	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL
Tema	Caducidad de la acción. Derechos de patente utilizados por la entidad demandada sin autorización de la parte actora respecto a la fabricación de muros de conexión.

Procede la Subsección a proferir sentencia de primera instancia dentro del presente proceso de reparación directa instaurado por **ARQUITECSA LTDA** contra la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL**.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda.

1.1. Pretensiones.

En demanda del 4 de marzo de 2010, ARQUITECSA LTDA solicitó como declaraciones y condenas, conforme a la demanda y la subsanación de la misma las siguientes:

(...) 2.1. Que se declare que el EJÉRCITO es responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a ARQUITECSA LTDA con ocasión del daño antijurídico materializado en la infracción de derechos de propiedad industrial amparados por la PATENTE 504 por la fabricación y uso de muros de conexión que incorporan directamente los elementos esenciales amparados por una o más de las reivindicaciones de la PATENTE 504 entre el 27 de febrero de 2004 y el 13 de junio de 2012.

2.2 Que se declara que el EJÉRCITO es responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a ARQUITECSA LTDA con ocasión del daño antijurídico materializado en la infracción de derechos de propiedad industrial amparados por la PATENTE 504 por la fabricación y uso de muros de conexión que incorporan directamente los elementos esenciales amparados por una o más de las reivindicaciones de la PATENTE 504 entre el 27 de febrero de 2004 y el 13 de junio de 2012.

2.3 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al EJÉRCITO a pagar las sumas que resulten probadas por concepto de indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del daño antijurídico originado en la infracción de derechos de propiedad industrial ARQUITECSA LTDA. Solicito que el valor de la condena sea actualizado a la fecha en que se profiera la sentencia y se obligue al pago de intereses legales desde su ejecutoria hasta la realización del pago efectivo de la misma.

2.4 Que el EJÉRCITO sea condenado en costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones se expuso que el señor Gallego solicitó en el 2002 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una patente de modelo de utilidad sobre el invento titulado "barreras modulares de protección y defensa", por lo que la referida entidad mediante resolución No. 12497 concede al señor Gallego la patente de modelo de utilidad solicitada bajo el título de "sistema de barreras modulares de protección y defensa conformada por panel articulados mediante uniones tipo bisagra" identificada con número 504, con vigencia hasta el 13 de junio de 2012. Patente que es cedida el 23 de enero de 2008, por el señor Gallego a ARQUITECSA LTDA.

Refiere que entre los años 2002 y 2003, la aquí demandante, de la cual es gerente y socio el señor Gallego, inició la comercialización de una versión preferida, terminada de dicho modelo, que en uso civil se denominada CIVIBASTIONS® y en uso militar se denominada MILIBASTIONS®, este último conocido por el gremio de ingenieros militares y había sido adquirido, entre otras, por la embajada de los Estados Unidos para operaciones antinarcóticos.

Entre dicha comercialización ofreció dicho modelo al Ejército Nacional en el año 2003, razón por la cual, para el año 2004, manifestaron su interés de adquirir la versión militar del producto, el cual fue exhibido por su propietario a miembros de la entidad demandante, no obstante, no se concretó el negocio.

Para septiembre de 2004 el Ejército Nacional abrió licitación pública para adquirir material para la fabricación de muros de conexión con los elementos patentados por el representante legal de la demandante, quien presentó petición solicitando la suspensión del proceso licitatorio, pues de continuar con el mismo se desconocería los derechos de propiedad industrial que se desprendían de la patente solicitada y que amparaba el producto MILIBASTIONS®. La referida petición fue contestada el 28 de septiembre de 2009(sic), indicando que si bien se van a fabricar muros de conexión, esto no presume que se vayan a construir bastiones idénticos a los ofrecidos por la aquí demandante.

Señala que el día 3 de noviembre de 2004, la entidad demandada presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio una objeción a la patente 504, afirmando entre otros, que sobre el mismo producto ya existe otra patente norteamericana previamente asignada, lo cual, conforme al demandante ya fue decidido y desechado por la Superintendencia en el acto que reconoció la patente.

Refiere que la fabricación directa con los materiales adquiridos en la licitación pública de 2004, se llevó a cabo en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No.21 ubicado en la Base Militar de Tolemaida, y que pese a haberse solicitado los diseños de los bastiones fabricados por el Ejército nunca fue posible acceder a los mismo por ser información clasificada y tener acceso restringido, y que sólo a mediados del año 2007 pudo conocer un video en el que se mostró el proceso de su fabricación con los materiales que fueron patentados por la aquí demandante.

Agregó que el Ejército realizó otras tres licitaciones públicas las cuales adjudicó en julio de 2007, relacionadas con la adquisición de elementos de ferretería a utilizar en la construcción directa de muros de conexión.

Conforme a lo anterior, ARQUITECSA LTDA, radicó denuncia penal el 3 de julio de 2008, por el presunto delito de uno ilegítimo de patentes, investigación que se adelanta ante la justicia penal Militar, en donde se han recaudado pruebas que según la demandante demuestran que el Ejército desde el año 2005 ha fabricado los bastiones con sistemas que infringen directamente la reivindicación No. 1 de la patente 504, introduciendo modificaciones irregulares al producto original cuando la patente es concedida.

Precisa que los actos de fabricación realizados desde el 2004 hasta la fecha por la entidad demandada, relacionados con los sistemas modulares de protección y defensa para la construcción de muros de conexión realizados tanto con el sistema tipo bisagra, como el sistema tipo amarre constituyen verdaderos actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de ARQUITECSA LTDA en virtud de la patente 504, y también ocasionan daño patrimonial a la demandante el cual no está obligada a soportar ni por razones de seguridad, pues debió negociar con ARQUITECSA LTDA y /o adelantar un trámite de licencia obligatoria ante la SIC.

Resalta que estos actos de infracción fueron conocidos por ARQUITECSA LTDA el pasado 13 de octubre de 2009, cuando se notifica en el marco de la investigación penal del radicado No. 20097100163301 de fecha 26 de agosto de 2009, suscrito por la jefatura de Ingenieros con los cuales se allega material probatorio al expediente penal.

2. Actuación procesal.

El 8 de abril de 2010, se inadmitió la demanda de la referencia (fls. 31 a 33 Cp1), y una vez subsanada la misma con auto del 10 de junio de 2010 se admitió la demanda contra la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por lo que ordenó su notificación (fls.63 Vlt a Cp1). En la misma fecha, se niegan medidas cautelares solicitadas por la parte actora. (fls. 64 a 66 Cp1)

El 26 de octubre de 2010 se fijó en lista el proceso (fl.63 Vlt a Cp1)

2.1. Contestación de la demanda.

El 9 de noviembre de 2010, la entidad demandada contesta la demanda en tiempo, oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

Como excepciones propone las siguientes. Veamos.

Falta de legitimación por activa de la parte demandante dado que quien debió demandar por la presunta vulneración al derecho de propiedad de la patente desde el 2004, fue el señor Jorge Enrique Gallego como persona natural, pues al aquí demandante le fue cedido el derecho de la patente 504 sólo hasta el 14 de enero de 2008, por lo tanto, los perjuicios que se solicitan y se calculan desde el 2004, no pueden ser reclamados por la misma, pues para el 2004 no era la dueña; agrega que la cesión de derechos no implica que se puedan demandar los perjuicios desde el año 2004, pues la demandante no se hubiera podido beneficiar económica y jurídicamente de los beneficios de dicha patente desde esa fecha y mucho menos cuando la patente fue otorgada el 30 de abril de 2007.

Ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de agotamiento del requisito de procedibilidad. Esto teniendo en cuenta que la entidad demandada no fue notificada en debida forma de la solicitud de conciliación prejudicial radicada por la aquí demandante.

Suspensión del proceso. Prejudicialidad. Indica que ante el Consejo de Estado – Sección primera se encuentra demanda instaurada por el Ministerio de Defensa contra la Superintendencia de Industria y Comercio (rad. No. 11001032400020080035100) donde se demanda la nulidad de la Res. No. 12497 de 2007, a través del cual se otorga la patente objeto de discusión, por lo tanto, si se declara la nulidad de este acto administrativo, existiría carencia de objeto de esta demanda.

Por otro lado, sostiene que los argumentos de la demanda son meras especulaciones los cuales datan del año 2004, por una presunta autoría industrial que no había sido patentada, y sin que se obtuvieran pruebas reales y efectivas de que el Ejército Nacional estuviera copiando diseños de la patente otorgada al señor Gallego.

Insiste en que las barreras de protección y defensa no fueron creadas por la sociedad ARQUITECSA LTDA y estas pertenecen al Estado de la técnica desde la guerra del golfo pérsico en el año 1992.

Advierte que las patentes de la compañía HESCO BASTION LIMITE de las cuales se deriva el "invento" patentado no se encuentran restringidas para este país, por lo tanto, pueden ser usadas, fabricadas y comercializadas en Colombia por cualquier persona sin limitación, lo que sí impide esta patente es que otra persona las traiga a Colombia y se haga pasar por su inventor como efectivamente lo hizo el señor Gallego.

Añadió que si en gracia de discusión se lograra probar que el Ejército usó o fabricó sus muros de conexión usando el modelo de utilidad patentado del señor Gallego, ese uso estaría permitido dado que i) se cumple con la excepción de realizar actos con fines de experimentación, prueba de ello es que los muros tiene un sistema de unión que difiere en suficiencia del sistema de la unión tipo bisagra y ii) se utilizó la patente en actos de ámbito privado, no comercial y sin ánimo de lucro. Además, la conducta del demandado no infringe ningún derecho de propiedad industrial puesto no existió un ánimo de lucro, ni la intensión de lesionar los derechos de la demandante.

Señala que debe tenerse en cuenta la caducidad pues no es cierto que la parte actora hubiese tenido conocimiento de los hechos que fundamenta la presente demanda desde el pasado 13 de octubre de 2009, con ocasión de la investigación penal que se adelantó contra algunos miembros del Ejército Nacional, sino que por el contrario mucho tiempo atrás ha venido requiriendo a la demandada y presentado reclamaciones por estos hechos.

Finalmente, sostiene que no se presentan los presupuestos para configurarse el daño; cita precedente respecto a la imputación, nexo de causalidad y carga de la prueba. (fls. 86 a 99 Cp1)

2.2. Continuación del trámite procesal.

El 26 de mayo de 2011 se dio apertura a la etapa probatoria (fls. 127 y 129 Cp1); y con auto del 29 de mayo de 2020, se corre traslado a las partes para alegar de conclusión.

2.3. Alegatos de conclusión.

El 17 de julio de 2020 la entidad demandada presentó alegatos de conclusión en tiempo donde reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Sostiene que dentro del proceso no fue probado el uso de la patente según las especificaciones señaladas en la

“literalidad de las reivindicaciones” de la protección concedida, por lo tanto, la infracción no existe. Señala que no existe prueba que demuestre que las barreras modulares de protección y defensa fueron reproducidas por el Ejército Nacional. Resalta que la demandante acepta y reconoce que los muros construidos por el Ejército Nacional son diferentes a los protegidos por la patente 504, pues son muros con un sistema tipo amarre, completamente distintos a los de tipo bisagra (objeto de protección de la patente) por lo tanto, no es viable extender la protección a una construcción similar con base en la teoría de los equivalentes. Finalmente hace referencia al error grave del dictamen allegado al expediente solicitado sea declarado. (Expediente digital No.1)

La parte actora el 14 de julio de 2020 radicó alegatos de conclusión sosteniendo que dentro del sub lite se probó que los productos desarrollados por el Ejército (sistema tipo bisagra y sistema tipo varilla de amarre), materializaron una infracción a los derechos que ostenta ARQUITECSA en relación con la Patente 504, puesto que la utilizaron sin autorización de su titular, aun cuando se tenía pleno conocimiento de la ilicitud de la conducta. Finalmente, Añadió que se demostró que i) entre la demandante y el Ejército existió una etapa de negociación fallida en la cual se le dio a conocer de manera exhaustiva a la institución los detalles y composición de la Patente 504; ii) que el EJÉRCITO conocía de la existencia de derechos de propiedad intelectual a favor de la accionante; iii) que el EJÉRCITO tenía un interés evidente en la implementación de la Patente 504; iv) que el EJÉRCITO adquirió los materiales para la fabricación de un producto infractor de la Patente 504; y v) que dicho producto sí se fabricó a gran escala sin la autorización de la demandante; concluyendo que el daño sufrido por ARQUITECSA S.A. es directamente atribuible a las acciones del EJÉRCITO. (Expediente digital No. 2)

El señor Agente del Ministerio no emitió concepto.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

III. PROBLEMA Y TESIS JURÍDICA

Problema jurídico.

¿Conforme a los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente se debe establecer si dentro del sub lite operó el fenómeno de caducidad de la acción?

Tesis de la Sala.

Para la Sala se debe declarar la excepción de caducidad de la acción propuesta por la entidad demandada como quiera que la parte actora tuvo conocimiento de los presuntos hechos relacionados con la fabricación de muros de conexión por parte del Ejército Nacional haciendo uso de la patente No. 504 sin autorización del aquí demandante, por lo menos, el **20 de diciembre de 2007**, por lo que, la parte actora tenía como plazo para radicar la demanda el **21 de diciembre de 2009**, no obstante, la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad fue radicada el **12 de enero de 2010**, es decir cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, así las cosas, la demanda presentada 4 de marzo de 2010 (fl.29 Cp1), se encuentra extemporánea, pues la misma debía radicarse dentro de los dos años siguientes de acaecimiento del conocimiento del hecho, situación que no ocurrió en el sub lite.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Esta Subsección es competente desde el punto de vista funcional para conocer del presente proceso, por la instancia, la naturaleza del asunto y la cuantía, dado que se trata de un proceso de reparación directa y el valor de la pretensión mayor al momento de la presentación de la demanda asciende a \$7.000.000.000, al tenor del numeral 1º del artículo 133 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil¹.

2. Caducidad de la acción.

2.1. Fundamento de la figura jurídica de la caducidad.

Conforme lo han señalado las Altas Corporaciones Contenciosa Administrativa² y Constitucional³, la caducidad de la acción debe ser entendida como una figura jurídica que impide formular ante la jurisdicción determinadas pretensiones una vez vencido el término que el legislador ha establecido para cada una de ellas. La razón de ser de tal figura se encuentra en la seguridad jurídica y la paz social. "Las normas de caducidad se fundan en el interés de que los litigios no persistan en el tiempo, en desmedro de la convivencia pacífica y que las entidades públicas puedan definir las gestiones y las políticas estatales en la materia, sin aguardar indefinidamente la solución de controversias que podrían impedir su adopción y ejecución"⁴.

"Su consagración en el ordenamiento jurídico está orientada a ofrecer certeza jurídica a quienes tienen interés en acudir a la justicia para obtener la protección de sus derechos y también a la colectividad a la cual debe garantizársele la seguridad jurídica, de tal modo que cuando se desconoce el término de caducidad se vulnera el derecho al debido proceso."⁵

Así, los términos para presentar cada demanda se encuentran establecidos en normas de orden público, de obligatorio cumplimiento, por lo que su operancia siempre será de pleno derecho, es decir, que se configura con el solo pasar del tiempo y por lo tanto el juez puede y debe decretarla, aun de oficio, cuando se verifique que la misma se ha configurado.

Al respecto, dijo la Sala Plena del Consejo de Estado:

"La caducidad, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, es una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean el sólo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que, al señalar el término y el momento de su iniciación, indica el término final invariable o dies fatalis.

Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. Iniciado el término con la publicación, notificación o comunicación lo que ocurra, de ahí en adelante no tiene

¹ Aplicable para la fecha de radicación de la demanda, (4 de marzo de 2010)

² Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Providencia de 8 de junio de 2016. Radicación: 54067; Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Providencia de 31 de mayo de 2016. Radicación: 54208; Providencia de 2 de mayo de 2016. Radicación 34682. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Providencia de 9 de marzo de 2016. Radicación: 36643, entre otros.

³ Corte Constitucional. Sentencia C-565/00, Sentencia C-832/01, Sentencia C-644/11, Sentencia T-342/16, Sentencia C-115/98, Sentencia T-075/14, Sentencia SU-659/15, Sentencia T-677/15, Sentencia T-490/14.

⁴ Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Providencia de 16 de mayo de 2016. Radicación: 56842.

⁵ Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejera Ponente: Olga Mérida Valle de la Hoz. Sentencia de 27 de enero de 2016. Radicación: 44201.

virtualidad alguna para modificar el plazo perentorio y de orden público señalado por la ley. El término se cumple inexorablemente."⁶

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales⁷. En este sentido, las consecuencias del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda caducidad, implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública⁸.

2.2. Caducidad de la acción contenciosa administrativa de reparación directa.

Especialmente, en lo que tiene que ver con la demanda de reparación directa, el artículo 136 No. 8 del CCA, estableció el término de caducidad así:

"La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
(...)

Ahora bien, el inicio del cómputo del término de la acción para formular la demanda regularmente coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble, sin embargo pueden presentarse eventos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, frente a lo cual, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diferentes oportunidades señalando al respecto que, en aplicación del principio de "pro damnato" y teniendo en cuenta que el fundamento de reparación directa es el daño, entonces, la jurisprudencia ha adicionado al criterio de la ocurrencia del hecho, el de "conocimiento del mismo", ya que se ha enfrentado a casos concretos donde la fuente del daño no coincide con su conocimiento⁹.

Entonces, la caducidad de la acción de reparación directa no solo se computa a partir de la ocurrencia del daño, sino que hay casos excepcionales donde se inicia a contar desde el momento que tuvo un conocimiento cierto del hecho dañoso, flexibilizando la forma de aplicar

⁶ Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente: Doctora Dolly Pedraza de Arenas, sentencia del 21 de noviembre 1.991.

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999, M. P.: Carlos Gaviria Díaz: "...Ha dicho la Corte: 'La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que, si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho... 'El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta'".

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998, M. P.: Hernando Herrera Vergara: "La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas (art. 136 cca), de manera que, al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 13 de junio de 2016, expediente de Reparación Directa No. 76001-23-31-000-2007-01201-01 (40067), de Carlos Gilberto Restrepo Arrubia contra la Nación –Superintendencia de Economía Solidaria.

este fenómeno.¹⁰ Es decir, la pregunta acerca de la certeza del hecho dañoso y frente a este, no puede entenderse como un fenómeno simple sino que pueden existir muchas situaciones complejas que van más allá del conocimiento inmediato y directo.

Por esta razón, sólo a partir del estudio del caso concreto, de sus elementos y particularidades es que podría llegarse a la conclusión de si ha operado la caducidad o no, pues, como sostiene la jurisprudencia, no pueden aplicarse "criterios absolutos"¹¹.

I. CASO CONCRETO.

1. Medios de prueba relevantes.

A continuación se relacionan los elementos materiales probatorios que resultan relevantes para el estudio de la caducidad:

- 1.1. Escrito presentado el **13 de septiembre de 2004**, por parte del señor Jorge Gallego Cruz, al señor Carlos Alberto Ospina Ovalle como Comandante General del Ejército Nacional, donde indica que se han enterado que el Ejército Nacional a través de la Dirección de Ingenieros desarrolla el proceso licitatorio No. ING 016 de 2004, cuyo **objetivo es la adquisición de material para muros de conexión "bastiones" de características iguales o similares al producto puesto en consideración**, por lo tanto, solicita se ordene la suspensión de la referida licitación, pues se está pasando por alto las protecciones que se conceden en las patentes respecto al producto desarrollado y registrado comercialmente por el nombre de Milibastions®, yendo en detrimento de los derechos de la propiedad intelectual y que se encuentran amparados por la ley. (fls. 138 a 141 anexo 8)
- 1.2. Contestación por parte del Director de Ingenieros del Ejército Nacional del **28 de septiembre de 2004**, a la anterior petición, sosteniendo que no es viable la misma pues la referida licitación es para la adquisición de materiales diversos de ferretería, situación que no viola ninguna norma de contenido constitucional; además no se demuestra que con este material se pretenda construir unos bastiones idénticos a los que produce la firma ARQUITECSA LTDA. (fls.143 a 147 anexo 9)
- 1.3. Constancia de conciliación de fecha 2 de marzo de 2010 expedida por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa donde certifica que Arquitecsa LTDA, **presentó solicitud de conciliación el 12 de enero de 2010** relacionada con la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la patente 504, declarando cumplido el requisito de procedibilidad contemplado en el artículo 2 de la Ley 640 de 2001. (fl. 6 anexo 3)
- 1.4. Oficio No. 200971000163301 de fecha 26 de agosto de 2009 suscrito por el Jefe de Ingenieros del Ejército Nacional, a través del cual allega al proceso penal copias relacionadas con el proceso de construcción de los muros como, licitación pública 16 de 2004, 071,201,229,330 de 2007, pantallazos donde fueron publicados los procesos en el sistema electrónico de la contratación estatal, estudio de conveniencia y

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, consejera ponente (E): Gladys Agudelo Ordoñez, Bogotá, D.C., sentencia de 7 de julio de 2011, Radicación número: 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462); Sección Tercera, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth, en sentencia de 21 de enero de 2015, Radicado: 68001-23-33-000-2013-00005-01

¹¹ En sentencia de 16 de agosto de 2001, Exp: 13.772, dijo la Sala: "...en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que, de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concorra con su origen".

- oportunidad, audiencia previa, planilla de compra de pliegos, audiencia de cierre, pliego de condiciones, resolución de adjudicación, contratos y lista de las bases militares protegidas con muros de conexión. (fl. 161 a 174 anexo 21)
- 1.5. Copia de video aportado por un anónimo a mediados de **2007** en las instalaciones de la demandante en el que se muestra el proceso de producción de los paneles con sistema tipo bisagra adelantado en el BAMAI (anexo 19)
 - 1.6. Denuncia penal presentada en el año **2008** por el apoderado de la sociedad Arquitecsa Ltda ante los Jueces Penales Militares en contra de personal del Ejército por infracción de la patente No. 504, de la cual se extrae lo siguiente:

" (...) A pesar del interés mostrado por el Ejército Nacional en el sistema Milibastions jamás se concluyó en ninguna negociación que tuviera como fin la adquisición del producto, y por el contrario, desde **el año 2004 la dirección de ingenieros del Ejército ha abierto y llevado a su culminación distintos procesos licitatorios que**, además de incurrir en diversas irregularidades contractuales (...) tienen como finalidad la adquisición de materiales para la construcción de "muros de conexión bastiones" de características iguales o similares al producto puesto a consideración del Ejército, y que con respecto al cual se le suministró toda la información tanto técnica como comercial.

En el año 2007 (...) el Ejército Nacional a través de la dirección de ingenieros ha abierto varios procesos licitatorios para la adquisición de materiales que tienen como finalidad la construcción de los llamados "muros de conexión bastiones" los cuales presentan las mismas características del producto patentado. Adicionalmente, y conforme mencionan las mismas resoluciones que ordenan las licitaciones, y **se demuestra a través del video institucional del batallón de mantenimiento ingenieros "brigadier general José Ramón de Leiva" que se adjunta esta denuncia (...) el Ejército Nacional a través del mencionado batallón de mantenimiento y con la colaboración de la escuela de ingenieros, ha fabricado los muros de conexión que infringen la patente del producto Milbastions.**

Se observa claramente que el **producto fabricado por el Ejército Nacional constituye una flagrante infracción a la reivindicación 1** de la patente de mi representada pues los denominados "muros de conexión" no son más que barreras modulares defensa que reúnen cada 1 de los elementos materiales del sistema de barreras reclamado en la reivindicación No. 1 de la patente 504, (...)

En efecto, **a través del video institucional mencionado (...)** que relata paso a paso el modo y los materiales con los que son construidos los denominados muros de conexión **se puede constatar la infracción de la patente de mi representada por parte del Ejército Nacional**, en dicho video se puede observar que los muros de conexión fabricados por el Ejército Nacional se caracterizan porque:

- i) sus celdas son conformadas por paneles articulados de malla electrosoldada (ver minuto 2 del video)

ii) recubiertas con malla expandida (ver minuto 4 del vídeo) (...) se observa también cómo los soldados del BAMAI
 iii) soldan segmentos de tubo a la malla electrosoldada de los paneles para la articulación entre paneles (ver minuto 3 del vídeo)
 iv) utilizan pasadores independientes que son introducidos entre los segmentos de tubo de dos paneles contiguos conformando así una unión tipo bisagra. **Vemos así como cada una de las características principales del invento patentado se encuentran presentes en los denominados muros de conexión fabricados por el Ejército Nacional a través del batallón de mantenimiento ingenieros "Brigadier General José Ramón de Leiva"**

Si comparamos el vídeo de ARQUITECSA en el que se explica las características y bondades de estas barreras de defensa (...) con el vídeo institucional del Ejército (...) la **única conclusión a la que es posible llegar es que la patente de mi poderdante ha sido flagrantemente infringida por el Ejército Nacional** el cual de manera desleal se aprovechó el esfuerzo y buena fe apoderada después de que este le abrió sus puertas a esta tecnología. (...)"

El 24 de diciembre de 2007 (sic) con miras a agotar una última instancia que abriera la puerta a una posible negociación amistosa con el Ejército Nacional, fue radica en la Dirección de ingenieros un escrito (...) para informar que la patente No. 504 de titularidad de mi representada está haciendo infringida por miembros del Ejército Nacional y advertir que no se CESAR de manera inmediata la producción de los muros de conexión de características similares o iguales al **sistema Milibastions que estaban siendo fabricados a través del BAMAI iríamos acudir a la jurisdicción penal militar para instalar la acción correspondiente.** (...) (fls. 13 a 26 cuaderno 1 proceso penal) Negrilla fuera de texto.

- 1.7. Memorial radicado el **20 diciembre 2007** por parte del apoderado del señor Jorge Enrique Gallego al director de ingenieros del Ejército Nacional del cual se extrae lo siguiente:

"(..) 4. a través de la compañía ARQUITECSA nuestro representado fabrica y comercializa un producto denominado comercialmente como Milibastions para fines militares y civiles el cual es una modalidad preferida del invento patentado.

5. Nuestro representado y la compañía que está representa ARQUITECSA han tenido conocimiento de que el Ejército Nacional por intermedio de la dirección de ingenieros, ha incurrido en conductas que podrían calificarse como infractores del derecho de patente de nuestros representados, **en particular a quien estoy representado cuenta con pruebas de actos de fabricación y de uso por el Ejército Nacional, del producto objeto de las reivindicaciones de la patente No. 504, al igual que el desarrollo de actividades en el marco de procesos licitatorios tendientes a lo anterior.**

6. A la luz del artículo 52 de la decisión andina 486, nuestro representado tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento realicen cualquiera de los siguientes actos en relación con el invento protegido:

- fabricar el producto
- ofrecer en venta vender o usar el producto o importarlo por alguno de estos fines

7. Consecuentemente, constituye una infracción de sus derechos, la explotación que terceras personas realicen de su invención sin contar con su consentimiento y lo legitiman para iniciar las acciones legales que correspondan. (Anexo Q cuaderno 1 proceso penal)

2. Caso en concreto.

Analizada la demanda en su integridad se tiene que la parte actora pretende sea declarada la responsabilidad de la entidad demandada por los daños y perjuicios ocasionados a ARQUITECSA LTDA con ocasión del daño antijurídico materializado en la infracción de derechos de propiedad industrial amparados por la PATENTE 504 por la fabricación y uso de muros de conexión que incorporan directamente los elementos esenciales amparados por una o más de las reivindicaciones de la PATENTE antes referenciada.

Ahora, revisadas las pruebas obrantes en el expediente encuentra la Sala que se ha presentado el fenómeno jurídico de la caducidad, por las siguientes razones:

Primero, en los hechos de la demanda el accionante afirma que solo a mediados **del año 2007** pudo conocer un video en el que se mostraba el proceso de fabricación de los bastiones con los materiales que hacían parte de su patente, siendo utilizados por la entidad aquí demandada. (Ver acápite 1.2. hechos)

Segundo, el accionante dentro de la demanda allega como pruebas el referido video donde se describe que el Batallón de Mantenimiento de Ingenieros Brigadier General José Ramón de Leiva- BAMAI está construyendo los muros de conexión con los cuales se pretende remplazar los sacos de contención; dentro del video se muestra como es el proceso de elaboración de los muros de conexión, el material utilizado, que varilla se utiliza sus medidas, como se construyen las uniones, como se ensamblan los tubos, el despunte manual, el enmallado, etc. (1.5)

Tercero, corrobora esta situación el escrito radicado el **20 de diciembre de 2007** por la misma parte actora ante la entidad demandada donde precisa que tiene pruebas suficientes de actos de fabricación y uso por parte del Ejército Nacional del producto objeto de las reivindicaciones de la patente No. 504, al igual que el desarrollo de actividades en el marco de procesos licitatorios tendientes a lo anterior, esto con el fin de interponer las acciones legales correspondientes por realizar estas labores sin su consentimiento yendo en contravía del artículo 52 de la decisión andina 486. (1.7)

Cuarto, en el año 2008 el apoderado de la parte demandante presenta denuncia penal en contra de un personal del Ejército Nacional por infracción de la patente No. 504, en donde refiere **a hechos acontecidos en el año 2007**, respecto al proceso de licitación para la adquisición de materiales que tienen como finalidad la construcción de los llamados "muros de conexión bastiones" los cuales presentan las mismas características del producto patentado; e

igualmente refiere al video institucional con el cual se constata la infracción de la patente por parte del Ejército Nacional. (1.8)

En este entendido, es claro que el demandante tenía pleno conocimiento que **desde el año 2007**, la entidad demandada estaba haciendo uso de su patente No. 504 sin su autorización, presuntamente fabricando los muros de conexión con los materiales de la referida patente.

Conforme a lo anterior, no es de recibo el argumento de la parte actora de que se enteró de los actos de infracción el día 13 de octubre de 2009 cuando se notifica en el marco de la investigación penal de documentos allegados por la aquí demandada (1.4) pues algunos de ellos eran de público conocimiento pues se trataban de procesos licitatorios que fueron publicados en la respectiva página de la contratación pública, y frente a los demás documentos, si bien no eran conocidos por el demandante, estos no resultaban ser indispensables para concluir que la entidad demandada estaba utilizando su patente sin su autorización pues por lo menos, para el 20 de diciembre de 2007, el mismo accionante refiere que contaba con pruebas suficientes que demostraban la fabricación y uso por parte del Ejército Nacional del producto objeto de las reivindicaciones de la patente No. 504, sin su autorización, tanto así, que por estos hechos presentó denuncia penal.

Por otro lado, es de precisar que no se trata de un daño continuado sino de un daño instantáneo o inmediato, dado que el mismo resulta susceptible de identificarse en un momento preciso en el tiempo, como lo es la fecha cuando el demandante tuvo conocimiento de que la entidad demandada estaba utilizando su patente No. 504 sin su autorización, y que si bien puede proyectar hacia futuro perjuicios, el daño solo existe únicamente cuando se produjo, es decir, cuando se tiene conocimiento de la utilización de su invención, sin importar hasta cuando se fabricaron los referidos muros, pues esto tendría relación es con los perjuicios, más no para determinar cuando ocurrió el daño.¹²

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el daño se produce de manera instantánea cuando la demandada empezó a fabricar muros de conexión haciendo uso de la patente No. 504 sin autorización del aquí demandante, hecho del cual tuvo conocimiento la parte actora por lo menos el **20 de diciembre de 2007**(1.7), ésta tenía como plazo para radicar la demanda el **21 de diciembre de 2009**, no obstante la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad fue radicada el **12 de enero de 2010** (1.3) es decir cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, así las cosas, la demanda presentada 4 de marzo de 2010 (fl.29 Cp1), se encuentra extemporánea, pues la misma debía radicarse dentro de los dos años siguientes del conocimiento del hecho.

3.- Costas Procesales.

Por no existir temeridad manifiesta de la parte vencida, la Sala se abstiene de condenar en costas, de conformidad con lo señalado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, la Subsección "C" del de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Bogotá D.C., sentencia de 29 de enero de 2014, Radicación número: 76001-23-31-000-2002-02681-01(34283); Sección Tercera, Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón, Bogotá D.C., Auto del 01 de diciembre de 2016, Radicación número: 25000-23-36-000-2013-02242-01(54792)

FALLA

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN de caducidad de la acción, propuesta por la entidad demandada, conforme a lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas procesales, conforme la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquidar los gastos del proceso y devolver los remanentes al interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA

Magistrado

MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO

Magistrada

FERNANDO IREGUI CAMELO

Magistrado

Firmado por la sala electrónicamente, desde la plataforma de SAMAI