

TEMA: INVENCION- Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante. No son patentables los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica, ni se otorgará una nueva patente por atribuir un uso distinto al previsto en la patente original.

HECHOS: El demandante pretende se declare que no desempeña funciones de invención de productos dentro de la empresa y que su aporte en la creación del pitillo PLA biodegradable fue tan significativo para la organización que corresponde otorgarle un reconocimiento económico, conforme a lo previsto en el artículo 539 del Código de Comercio. En consecuencia, solicita se condene a la demandada al pago de \$1.000.000.000 o de manera subsidiaria, que se le otorgue una compensación equivalente al 20% de los ingresos obtenidos por la venta y comercialización del pitillo desde su lanzamiento al mercado, el 29 de marzo de 2017, hasta la expiración de la exclusividad de la invención, es decir, 20 años. El Juzgado 1° Laboral del Circuito de Itagüí, el 16 de enero de 2023 declaró probada la excepción de ausencia de invención, absolviendo a la demandada de las pretensiones y condenando en costas al demandante. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si es el creador del pitillo PLA biodegradable y, en consecuencia, si tiene derecho a la compensación económica pactada en la cláusula octava del contrato de trabajo o en su lugar el pago del 20% de los ingresos obtenidos por la comercialización de dicho producto entre el 29 de marzo de 2017 y el 29 de marzo de 2037.

TESIS: Para comenzar, debe señalarse que no fue objeto de discusión y se encuentra plenamente acreditado que, el 27 de enero de 1992, el demandante suscribió un contrato de trabajo con Plasdec SA, pactándose en la cláusula octava lo siguiente: “INVENCIONES. Las invenciones realizadas por EL TRABAJADOR le pertenecen, salvo: a) En el caso de que la invención haya sido realizada por el TRABAJADOR contratado para investigar, siempre que esta sea el resultado de la misión específica para la cual fue contratado. b) Cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar y la invención se obtenga mediante datos o medios conocidos o utilizados en el desempeño de sus funciones. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación que será fijada por un tribunal de arbitramento designado por las partes, conforme a las normas laborales y de arbitraje vigentes al momento en que surja el conflicto, considerando el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio generado al EMPLEADOR u otros factores similares”(…) En atención a lo solicitado, es necesario indicar que el artículo 539 del CCo establece respecto a las creaciones de los trabajadores, que “Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante.”(…) la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que regula el Régimen Común de Propiedad Industrial, señala que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones, ya sean de productos o procedimientos, en cualquier campo tecnológico, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 15 de dicha decisión establece que no se consideran invenciones: “a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”, entre otros.(…) Conforme al artículo 21, no serán patentables los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica, ni se otorgará una nueva patente por atribuir un uso distinto al previsto en la patente original. De lo expuesto, se concluye que una invención es toda creación humana que ofrece una solución técnica novedosa a un problema específico, ya sea un producto o un proceso. Para ser considerada invención, debe ser nueva, implicar un avance no evidente para expertos en el área y tener aplicación industrial o práctica. Las invenciones pueden ser objeto de protección mediante derechos de propiedad industrial, como las patentes, pudiendo surgir las mismas en el contexto de una relación laboral, asignándose los derechos sobre ellas al empleador, al trabajador o se comparten, según las circunstancias

específicas.(...) Se establece con relación a la prueba presentada en el proceso, que no es posible considerar acreditados los supuestos de hecho que sustentan la pretensión del actor, es decir, que él fue el inventor del pitillo PLA, conforme a lo manifestado en el interrogatorio de parte, respecto a que la creación del pitillo biodegradable fue una idea suya, surgida al pensar en el medio ambiente y al observar que el PLA se utilizaba en vasos, mencionando que comenzó a realizar ensayos para ver si se podía fabricar un pitillo con dicho material, ya que no se habían producido pitillos con el mismo, que fue felicitado por los proveedores del producto, quienes le indicaron que ni siquiera en China habían comenzado a trabajar en la construcción de un pitillo con la máquina que él manipulaba, y que el material no estaba diseñado para tal fin; adicional a que expuso que fue él quien tuvo la idea del pitillo y quien llevó adelante el desarrollo del producto, a pesar de que diferentes personas se sumaron a la idea. Ello, por cuanto no se puede pasar por alto que el representante legal de la demandada indicó que no hubo un invento en la creación del pitillo PLA, ya que este producto ya existía; que el proyecto nació en 2015 o 2016, cuando el director Camilo Mora llevó una muestra de un pitillo de Estados Unidos a la compañía para iniciar un proyecto de fabricación, creándose un comité para esta gestión, que involucró diversas áreas como compras, finanzas y manufactura, contactándose a los proveedores del material, proponiéndole uno de ellos que no fabricaran el pitillo, sino que lo comercializaran, dado que ya existía la fórmula y la materia prima. Supuestos estos que se pueden concatenar con el correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2017 por el director de manufactura de la demandada, De acuerdo con lo expuesto, y como ya se mencionó, para el caso no se advierte la presencia de una invención por parte del señor Uriel, y ello es así, en tanto, si bien se reconoce su compromiso con la compañía para llevar adelante el proyecto, así como el empeño, dedicación y esfuerzo colaborativo que aportó, realizándosele, incluso, un reconocimiento especial por parte de la empresa como colaborador del proyecto, siendo catalogado como líder y generador de la idea (...), para que un producto sea considerado una invención, este no debe estar comprendido en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse divulgado al público en ninguna parte del mundo y por ningún medio, y para el caso, de acuerdo con medios de convicción y, en especial, con la declaración del testigo David Méndez Villamizar, quien fue contratado por la compañía precisamente para determinar si dicho producto podía ser patentado, se establece que el pitillo PLA ya existía en el mercado internacional, encontrándose patentes estadounidenses de 1998 y 2009. Por lo tanto, no se trató de una creación original, sino de un desarrollo basado en algo preexistente, adicional a que tampoco puede pasarse por alto que la idea del pitillo PLA nació de tomar como referencia una muestra adquirida en EE. UU. por Camilo Mora, tal como se constata en las declaraciones y en el correo electrónico del 27 de marzo de 2017 (...). Además, se adaptó el material utilizado en los vasos PLA, formándose un comité para modificar el pitillo PLA, encontrándose durante los ensayos, dificultades en el corte, lo que llevó a contratar a José Aristizábal para colaborar en este aspecto, ya que el producto no había sido funcional. (...) Si bien la modificación de la fórmula y los ajustes en la producción involucraron cierta experimentación, no califican como una invención.

MP. LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

FECHA: 22/10/2024

PROVIDENCIA: SENTENCIA



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 360 31 05 **001 2019 00145 03**
DEMANDANTE: URIEL JAIME CASTAÑO BURITICÁ
DEMANDADA: PLÁSTICOS DESECHABLES DE COLOMBIA SAS –
PLASDECOL SAS-

Medellín, veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, respecto de la sentencia proferida el 16 de enero de 2023, por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Itagüí - Antioquia.

I. ANTECEDENTES

El demandante pretende se declare que no desempeña funciones de invención de productos dentro de la empresa y que su aporte en la creación del pitillo PLA biodegradable fue tan significativo para la organización que corresponde otorgarle un reconocimiento económico, conforme a lo previsto en el artículo 539 del Código de Comercio. En consecuencia, solicita se condene a la demandada al pago de \$1.000.000.000 o de manera subsidiaria, que se le otorgue una compensación equivalente al 20% de los ingresos obtenidos por la venta y comercialización del pitillo desde su lanzamiento al mercado, el 29 de marzo de 2017, hasta la expiración de la exclusividad de la invención, es decir, 20 años (págs. 8 a 9, arch. 01, C01).

Como hechos relevantes, el demandante expone que trabaja para la empresa desde el 27 de enero de 1992, desempeñándose como operario de máquina; que la cláusula 8 del contrato se establece que la empresa deberá reconocer una compensación en caso de invención, siempre que las labores habituales del empleado no se relacionen con la investigación; que en 2016, identificó la necesidad de buscar una alternativa al pitillo de materiales plásticos, debido al impacto ambiental que estos generan, ya que su degradación puede tardar entre 100 y 120 años, por lo que consultó con el gerente de manufactura la posibilidad de producir un pitillo de PLA (ácido poliláctico o poliácido láctico, material extraído de almidones vegetales como la caña de azúcar, el maíz y la yuca), dado que es 100% biodegradable. Sin embargo, el gerente mostró poco interés en la propuesta. A pesar de ello, decidió por iniciativa propia realizar pruebas en la máquina utilizando material PLA, logrando fabricar un pitillo con las dimensiones requeridas, no obstante, enfrentó una falla en el corte del pitillo que impedía su correcto funcionamiento, ya que no permitía succionar, sin lograrse resultados satisfactorios por parte de la empresa en los ensayos realizados.

Dijo que en febrero de 2017, consiguió la fórmula adecuada mediante la combinación de ácido poliláctico con un aditivo capa, logrando que el producto funcionara mediante la configuración precisa de temperatura y velocidad de la máquina, las cuales también fueron descubiertas por él; que el 29 de marzo de 2017, la empresa realizó el lanzamiento oficial del pitillo PLA 100% biodegradable; que entre septiembre y octubre de 2017, el gerente de producción renunció, por lo que lo consultó sobre la compensación por su invención, asegurándole este que la sede en Bogotá estaba al tanto del beneficio que su creación había aportado a la compañía, no obstante, al no haberse concretado nada para enero de 2018 acudió al nuevo gerente, quien le indicó que la recompensa sería un vehículo o una bonificación, y que discutirían el asunto en un mes, siendo solo hasta diciembre de 2018 que se retomó el tema, momento en el que se le comunicó que no recibiría ninguna compensación (págs. 5 a 8, arch. 01, C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Después de subsanadas las deficiencias advertidas por el despacho, el 25 de junio de 2019 se admitió la demanda contra Plásticos Desechables de Colombia SAS –PLASDECOL SAS–, ordenándose su notificación y traslado (págs. 96 a 97, arch. 01, C01).

PLASDECOL SAS respondió oponiéndose a las pretensiones, argumentando que el pitillo PLA no fue inventado ni por el demandante ni por la empresa, ya que dicho producto ya existía. Además, señaló que el material empleado en su elaboración ha estado disponible en el mercado durante años. Incluso, antes de hablarse del pitillo PLA, ya se comercializaban vasos de resina PLA. Explicó que el desarrollo del pitillo fue parte de un proyecto diseñado por la compañía, en el que participaron varios empleados, incluido el demandante. Sin embargo, este no fue el inventor, sino que se limitó a desempeñarse como operario en la máquina donde se procesaba el pitillo PLA. En ese contexto, las pruebas de ensayo y error se realizaron siguiendo las directrices de la empresa y se basaron en las recomendaciones del proveedor del material PLA. Enfatizó que el demandante no tenía facultades ni autonomía para realizar ensayos o fabricar muestras a su discreción.

Como excepciones de mérito, presentó la de inexistencia de invención por parte del demandante, inexistencia de la obligación de reconocer una compensación económica, prescripción, compensación, pago, enriquecimiento sin causa y mala fe y temeridad del demandante (págs. 157 a 173, arch. 01, C01).

III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí, el 16 de enero de 2023 declaró probada la excepción de ausencia de invención, absolviendo a la demandada de las pretensiones y condenando en costas al demandante.

La juez señaló que, conforme a la carga probatoria, corresponde a la parte que alega los hechos en que basa sus pretensiones demostrar tales supuestos, debiendo el demandante acreditar que fue el inventor del pitillo PLA. Resaltó que la cláusula octava del contrato de trabajo establece que las invenciones del trabajador pertenecen al empleador, salvo que estas se realicen utilizando medios y datos disponibles en sus labores y sin que el trabajador haya sido contratado para investigar, contemplándose una compensación económica, disposición que

se relaciona con el artículo 539 del Código de Comercio y la normativa de propiedad industrial, según la cual las invenciones realizadas en el marco de un contrato laboral se presumen propiedad del empleador.

Determinó que los criterios de invención incluyen la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales deben acreditarse para evaluar si el pitillo PLA constituye una invención del actor, indicando que aunque dichos criterios se utilizan en el contexto de la patentabilidad, en el caso sirven como referencia para valorar las pretensiones del actor.

Respecto a la novedad, indicó que la búsqueda realizada en bases de datos internacionales y nacionales (OMPI, Oficina de Patentes de EE. UU. y Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia) evidenció que los materiales y procedimientos para producir pitillos PLA ya eran conocidos antes de 2016. Incluso, desde 1998 se habían solicitado patentes relacionadas con productos similares. Por lo tanto, determinó que el pitillo PLA no era novedoso, ya que tanto su formulación como su proceso de producción ya existían.

En cuanto al nivel inventivo, los testimonios y documentos presentados demostraron que la empresa utilizaba resina PLA suministrada por proveedores y realizaba ajustes técnicos en su producción, sin que las modificaciones realizadas por el demandante constituyeran una mejora sustancial ni representaron un avance técnico significativo para ser consideradas una invención. En consecuencia, concluyó que el demandante no cumplió con los requisitos de novedad ni nivel inventivo necesarios para ser reconocido como inventor del pitillo PLA, pues, si bien participó en la producción y experimentación del producto, su labor se limitó a ajustes operativos que no reúnen las condiciones para ser considerados una invención.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El demandante solicita se revoque la sentencia, argumentando que se realizó una valoración incorrecta del concepto de invención y que hubo errores en su interpretación. Además, señala que la fundamentación probatoria fue inadecuada, ya que la decisión se basó en documentos redactados en inglés, específicamente los antecedentes de las consultas de patentes, supuesto que vulnera los principios procesales, dado que, conforme a las normas vigentes en Colombia, todo proceso judicial debe llevarse a cabo en castellano.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 21 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación, y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (arch. 02, C02).

Dentro del término respectivo, las partes presentaron sus alegatos, insistiendo ambas en los argumentos expuestos a lo largo del proceso, requiriendo el demandante se revoque la sentencia y la demandada se confirme la misma (arch. 03 y 04 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver la apelación presentada por el demandante, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si es el creador del pitillo PLA biodegradable y, en consecuencia, si tiene derecho a la compensación económica pactada en la cláusula octava del contrato de trabajo o en su lugar el pago del 20% de los ingresos obtenidos por la comercialización de dicho producto entre el 29 de marzo de 2017 y el 29 de marzo de 2037.

Para comenzar, debe señalarse que no fue objeto de discusión y se encuentra plenamente acreditado que, el 27 de enero de 1992, el demandante suscribió un contrato de trabajo con Plasdecol SA, pactándose en la cláusula octava lo siguiente:

“INVENCIONES. Las invenciones realizadas por EL TRABAJADOR le pertenecen, salvo: a) En el caso de que la invención haya sido realizada por el TRABAJADOR contratado para investigar, siempre que esta sea el resultado de la misión específica para la cual fue contratado. b) Cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar y la invención se obtenga mediante datos o medios conocidos o utilizados en el desempeño de sus funciones. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a una compensación que será fijada por un tribunal de arbitramento designado por las partes, conforme a las normas laborales y de arbitraje vigentes al momento en que surja el conflicto, considerando el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio generado al EMPLEADOR u otros factores similares” (págs. 28 a 29, arch. 01, C01).

Invenciones. – En atención a lo solicitado, es necesario indicar que el artículo 539 del CCo establece respecto a las creaciones de los trabajadores, que

“Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante.”

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término *invención* se define como la acción y efecto de inventar. Sus sinónimos incluyen: invento, creación, descubrimiento y hallazgo.

Por su parte, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que regula el Régimen Común de Propiedad Industrial, señala que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones, ya sean de productos o procedimientos, en cualquier campo tecnológico, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 15 de dicha decisión establece que no se consideran invenciones: *“a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”*, entre otros.

Además, el artículo 16 dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, definido como: *“Todo lo que haya sido accesible al público mediante descripción escrita u oral, utilización, comercialización u otros medios antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida. Para determinar la novedad, se incluirá también el contenido de solicitudes de patentes en trámite ante la oficina nacional competente cuya fecha de presentación o prioridad sea anterior a la solicitud que se esté evaluando, siempre que dicho contenido se publique o haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”*

Por otro lado, el artículo 18 establece que: *“Una invención tendrá nivel inventivo si, para una persona con conocimientos especializados en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica.”*

Conforme al artículo 21, no serán patentables los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica, ni se otorgará una nueva patente por atribuir un uso distinto al previsto en la patente original.

De lo expuesto, se concluye que una invención es toda creación humana que ofrece una solución técnica novedosa a un problema específico, ya sea un producto o un proceso. Para ser considerada invención, debe ser nueva, implicar un avance no evidente para expertos en el área y tener aplicación industrial o

práctica. Las invenciones pueden ser objeto de protección mediante derechos de propiedad industrial, como las patentes, pudiendo surgir las mismas en el contexto de una relación laboral, asignándose los derechos sobre ellas al empleador, al trabajador o se comparten, según las circunstancias específicas.

Caso concreto. – De conformidad con el artículo 167 del CGP, corresponde a las partes probar los hechos que fundamentan las normas en que se sustentan sus pretensiones, es decir, quien alega un derecho tiene la carga de acreditarlo, señalando y aportando los medios probatorios necesarios para respaldar su pretensión. Asimismo, nadie puede sustentar lo afirmado en la demanda exclusivamente con su propio dicho, ya sea en declaración judicial o extrajudicial, ni construir su propia prueba, esto es, las afirmaciones o declaraciones de la parte, solo podrá considerarse como confesión en los términos del artículo 191 del CGP, esto es, si acredita hechos que generen consecuencias jurídicas adversas para quien confiesa o que favorezcan a la parte contraria, pero no cuando los hechos benefician a la misma parte (CSJ SL, 24 de junio de 2009, rad. 34839; CSJ SL, 26 de octubre de 2010, rad. 38389; CSJ SL, 28 de agosto de 2012, rad. 39595; CSJ SL9149-2017 y CSJ SL969-2019).

Se establece con relación a la prueba presentada en el proceso, que no es posible considerar acreditados los supuestos de hecho que sustentan la pretensión del actor, es decir, que él fue el inventor del pitillo PLA, conforme a lo manifestado en el interrogatorio de parte, respecto a que la creación del pitillo biodegradable fue una idea suya, surgida al pensar en el medio ambiente y al observar que el PLA se utilizaba en vasos, mencionando que comenzó a realizar ensayos para ver si se podía fabricar un pitillo con dicho material, ya que no se habían producido pitillos con el mismo, que fue felicitado por los proveedores del producto, quienes le indicaron que ni siquiera en China habían comenzado a trabajar en la construcción de un pitillo con la máquina que él manipulaba, y que el material no estaba diseñado para tal fin; adicional a que expuso que fue él quien tuvo la idea del pitillo y quien llevó adelante el desarrollo del producto, a pesar de que diferentes personas se sumaron a la idea.

Ello, por cuanto no se puede pasar por alto que el representante legal de la demandada indicó que no hubo un invento en la creación del pitillo PLA, ya que este producto ya existía; que el proyecto nació en 2015 o 2016, cuando el director Camilo Mora llevó una muestra de un pitillo de Estados Unidos a la compañía para iniciar un proyecto de fabricación, creándose un comité para esta gestión,

que involucró diversas áreas como compras, finanzas y manufactura, contactándose a los proveedores del material, proponiéndole uno de ellos que no fabricaran el pitillo, sino que lo comercializaran, dado que ya existía la fórmula y la materia prima. Supuestos estos que se pueden concatenar con el correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2017 por el director de manufactura de la demandada, Alejandro Rodríguez, quien felicitó a *"todo el Equipo de Plasdecol, **no solo por llevar adelante una idea que nos trajo Camilo Mora en un solo pitillo de muestra** y convertirla en realidad después de varias muestras y la constante insistencia de no rendirse, como un equipo unido en los retos"* (pág. 40, arch. 01, C01).

Además, **José Fernando Aristizábal Carvajal** indicó que recibió el requerimiento para la realización del pitillo por parte de Jesús Villaverde, ante la necesidad de mejorar el corte del pitillo PLA, dado que aunque el pitillo fue fabricado, no era funcional, y fue en ese momento cuando intervino. Adicionalmente, manifestó que uno de los proveedores del material, Salvador Ortega, les informó que, si necesitaban producir o comercializar el producto, existían empresas que ya lo fabricaban, proporcionándoles un enlace. Sin embargo, ellos expresaron que su intención era producirlo, por lo que iniciaron el proceso, estando el señor Uriel muy pendiente de los ensayos, al igual que Mauricio, Yang y él, quien lideraba el proyecto. Adujo que no se puede afirmar que el señor Uriel fue el creador del pitillo, ya que fue un trabajo en equipo, y además, el producto no fue un invento, dado que ya estaba en el mercado y se habían utilizado materiales PLA en la fabricación de vasos. Explicó que realizaron numerosos ensayos (mezclas, temperatura, etc.) con el material hasta obtener el pitillo, siendo el capa 6500 el que dio resultado, el cual fue homologado en el sucano, y que la ficha de formulación del proyecto se pasa al operario, quien se encarga de hacer la mezcla de la fórmula, teniendo la facultad de modificarla.

Jesús Villaverde Abalo, gerente de producción de la demandada entre 2013 y 2016, narró que a finales de 2016 las ventas de la empresa en el área de pitillos comenzaron a caer debido a una campaña de concientización sobre la contaminación causada por estos productos. Por ello, su jefe, Alejandro Rodríguez, le sugirió implementar en los pitillos lo que ya estaban haciendo con los vasos PLA, lo que originó la idea y dio inicio al proyecto. Encontraron un inconveniente en el corte del pitillo, por lo que se puso en contacto con personal de compras para que se comunicara con el proveedor y les indicara las posibilidades y aditivos que existían para mejorar la mezcla y el proceso de

fabricación, interviniendo en este proceso el señor José Aristizábal. Adicionalmente, reiteró lo expuesto por el representante de la compañía en el interrogatorio y por el señor José Fernando Aristizábal Carvajal, mencionando que el proveedor de productos les había señalado que, si deseaban producir o comercializar el pitillo, ya que existía en el mercado, proporcionándoles enlaces por si estaban interesados en vender dicho producto. También indicó que el señor Uriel no podía dedicarse a realizar pruebas de ensayo y error en la máquina que operaba, ya que cualquier prueba que se realizara en la planta requería autorización. Además, señaló que si él estaba de vacaciones o incapacitado, eso no afectaba el proceso de desarrollo del pitillo, dado que no había hecho ninguna contribución significativa a esa parte del proyecto hasta la fecha en que salió de la compañía. No obstante, aclaró que Uriel sí estaba autorizado para hacer ensayos en la máquina y que la fórmula inicial utilizada para la fabricación del pitillo fue la misma que se empleó para el vaso PLA, el cual ya comercializaban. Finalmente, indicó que el liderazgo del proyecto del pitillo recayó inicialmente en él y en José Aristizábal.

David Méndez Villamizar afirmó que la compañía lo contrató para realizar una búsqueda de antecedentes con el fin de determinar si una supuesta invención de un pitillo era susceptible de patentabilidad. Analizaron bases de datos públicas y privadas de varias oficinas a nivel mundial para establecer si la creación o producción de un nuevo producto a nivel mundial era patentable, encontrando tres antecedentes norteamericanos que afectaban directamente la novedad, ya que se habían solicitado patentes sobre el pitillo biodegradable en 1998 y 2009. Por lo tanto, la sugerencia fue no continuar con el proceso de patentabilidad, dado que no se trataba de una invención. Explicó que, al realizar un producto, el material puede ser objeto de patente, así como las mejoras, pero estas deben ser sustanciales. Un simple cambio de material básico no es susceptible de patente al no representar una innovación, siendo relevante el nivel inventivo. Indicó que antes de 2016 ya existía el pitillo PLA, lo cual fue el resultado de la investigación realizada, la cual tenía esa finalidad, asimismo hizo la claridad que si bien la supuesta invención podría ser algo nuevo en Colombia, un país en desarrollo, no lo sería en grandes potencias, siendo esta la razón por la cual se realiza el estudio, ya que el requisito de novedad para la invención debe cumplirse a nivel mundial. Por último, adujo que las oficinas de patentes implementaron un cruce de información, lo que permite determinar de manera más eficaz la novedad de la presunta invención. Si la novedad está divulgada, como ocurrió en el caso

de Estados Unidos, ya no se considera una invención, sino el desarrollo de un producto que ya existe en el estado de la técnica.

Sumado a que, si bien es cierto que **Luis Alberto Maya Muñoz** y **Juan Carlos Betancur Martínez** indicaron de manera categórica que el señor Uriel fue quien creó el pitillo PLA, realizó la fórmula para su obtención y llevó a cabo su ejecución exitosa, también lo es que el señor Maya adujo que la empresa le entregaba la fórmula a Uriel y que como no siempre lograba obtenerla, él buscaba insistentemente alternativas. Adicionalmente indicó que, en la compañía, cuando se emprende un proyecto, informan al operario sobre el material disponible para que realice cierta tarea, y en ocasiones les proporcionan la fórmula, mientras que en otras ellos mismos experimentan, como fue el caso de Uriel, explicando que *Uriel siempre se iba por lo legal; como le digo, a él le llevaban eso y, cuando no le daban la fórmula que necesitaba, él buscaba y buscaba una solución para poder llegar a feliz término.* Por su parte, el señor Carlos Betancur expresó que la idea inicial surgió de la empresa, realizándose los primeros ensayos con el equipo de desarrollo y los ingenieros. No obstante, debido a problemas con el corte, fue Uriel quien continuó con el proceso. También manifestó que solo conoció el pitillo en 2016, ya que la empresa fue pionera en este ámbito y que aunque no podía observar de cerca las labores desarrolladas por Uriel, debido a que su puesto de trabajo estaba a aproximadamente 50 metros de distancia, este le comentaba sobre el progreso del proyecto y le llevaba muestras del pitillo que estaba fabricando. Además, explicó que en la empresa se les da autonomía a los operarios y, en ocasiones, ellos toman la iniciativa de realizar variaciones en las máquinas y compartirlas con el equipo.

De acuerdo con lo expuesto, y como ya se mencionó, para el caso no se advierte la presencia de una invención por parte del señor Uriel, y ello es así, en tanto, si bien se reconoce su compromiso con la compañía para llevar adelante el proyecto, así como el empeño, dedicación y esfuerzo colaborativo que aportó, realizándosele, incluso, un reconocimiento especial por parte de la empresa como colaborador del proyecto, siendo catalogado como líder y generador de la idea (pág. 34 arch. 01, C01), para que un producto sea considerado una invención, este no debe estar comprendido en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse divulgado al público en ninguna parte del mundo y por ningún medio, y para el caso, de acuerdo con medios de convicción y, en especial, con la declaración del testigo David Méndez Villamizar, quien fue contratado por la compañía precisamente para determinar si dicho producto podía ser patentado,

se establece que el pitillo PLA ya existía en el mercado internacional, encontrándose patentes estadounidenses de 1998 y 2009. Por lo tanto, no se trató de una creación original, sino de un desarrollo basado en algo preexistente, adicional a que tampoco puede pasarse por alto que la idea del pitillo PLA nació de tomar como referencia una muestra adquirida en EE. UU. por Camilo Mora, tal como se constata en las declaraciones y en el correo electrónico del 27 de marzo de 2017 (pág. 40 arch. 01, C01). Además, se adaptó el material utilizado en los vasos PLA, formándose un comité para modificar el pitillo PLA, encontrándose durante los ensayos, dificultades en el corte, lo que llevó a contratar a José Aristizábal para colaborar en este aspecto, ya que el producto no había sido funcional.

Si bien la modificación de la fórmula y los ajustes en la producción involucraron cierta experimentación, no califican como una invención, pues, tal como lo explicó el señor Méndez Villamizar, una invención requiere un nivel inventivo que genere una novedad sustancial a nivel mundial, algo que no se evidenció en este caso, dicho que se encuentra ligado a lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina cuando establece que no son patentables los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica, ni se otorgará una nueva patente por atribuir un uso distinto al previsto en la patente original y al artículo 18 de la misma decisión al determinar que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona con conocimientos especializados en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica.

En consecuencia, atendiendo dichos razonamientos, se **confirmará** la sentencia apelada.

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Inclúyanse como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 16 de enero de 2023 por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí - Antioquia, acorde con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Magistrada



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado: [05360310500120190014503](https://www.cjs.cj.gov.co/consulta/ver_expediente/05360310500120190014503)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **977499c06a6c7faf9ce059070ee25cfabb83cf18cf76725796e2cb61c6524cf4**

Documento generado en 22/10/2024 08:17:09 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>