

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44715

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 31 del artículo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 1388 de 27 de enero de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a la creación titulada: “APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al establecer que no se atendió cabalmente el requerimiento de forma contenido en el Oficio N° 10867 del 21 de junio de 2024.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de marzo de 2025 con el N° NC2025/0003344, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

(...) El haber declarado el abandono de la solicitud por una omisión involuntaria y meramente formal, hace sumamente gravosa la situación de mi representada, en la medida en que se está dando prelación a un requisito de forma, fácilmente superable, sobre la parte sustancial del trámite.

Sobre lo anterior, no puede perderse de vista la directriz del artículo 228 de la Constitución Política, desarrollado en el artículo 11 del Código General del Proceso, son claros al indicar que en las actuaciones administrativas prevalecerá el derecho sustancial sobre el formal: (...).

Entonces, ya que las actuaciones de la administración deben estar encaminadas a que el procedimiento sea el medio que permita concretar o efectivizar derechos sustanciales, cuando las fallas u omisiones se refieran a requisitos meramente formales, debería ser más laxa con el administrado.

En línea con esto, la formalidad de presentación del documento de cesión, que no es un requisito propio del Reglamento del PCT, no puede ser fundamento suficiente para impedir que mi representada **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**, logre llevar a buen término el trámite de la solicitud de protección de la invención titulada ‘APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA’.

De allí que se solicita que en el presente caso de le (sic) de prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, según el cual ‘las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización’, que se verifique el cumplimiento de la obligación de aportar el documento que da cuenta de la sesión (sic) del derecho de la patente de los inventores a la sociedad solicitante, y

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

que se constate que toda la documentación que reposa en el expediente es suficiente para permitir la realización del examen de patentabilidad de la invención reivindicada.(...).

Así, tratándose de la declaración de abandono en el trámite de protección de una invención bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, en donde los tiempos para entrar a fase nacional son taxativos y perentorios, que involucran invenciones derivadas de esfuerzos humanos, tecnológicos y monetarios significativos, y que además buscan impulsar el desarrollo de la industria; es evidente que esa Superintendencia incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al aplicar en forma exegética y aislada el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000.

Reconocemos la importancia de la rigurosidad en los procedimientos y la observancia de las formas procesales, pero ello no debe llevar a tomar posturas en extremo ritualistas que terminen privilegiando lo formal sobre lo sustancial, pues, en el caso que nos ocupa, deja a la solicitante, de manera irreflexiva, sin la posibilidad de que su invención sea examinada por la Superintendencia con el fin de obtener el reconocimiento de la patente. (...).

En este caso particular, estamos ante una invención desarrollada por cuatro personas, las cuales, han dado su consentimiento a **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH** (en adelante sólo **LANXESS**) para solicitar la protección de la creación titulada 'APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA', bajo dos figuras, o en dos momentos diferentes, como se pasa a detallar:

- i. Los señores Jonas BURGHOLZ y Erasmus VOGL, mediante documento de cesión de derechos, radicado en esa Superintendencia el día 25 de octubre de 2024, en el cual se incluyó el nombre de la invención y el nombre del solicitante **LANXESS**.

Así, la voluntad de estos dos inventores es manifiesta y totalmente efectiva.

- ii. Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS, en su calidad de empleados de la sociedad **Bilfinger EMS GmbH** (en adelante sólo **EMS**), cedieron contractualmente los derechos adquiridos como resultado del trabajo relacionado con la invención 'Dispositivo y método para la conservación de bebidas con monitorización del sistema', en el desempeño de sus funciones como empleados, a **EMS**.

Esto, se demuestra con el documento titulado "Acuerdo de Transferencia" (adjunto) suscrito por Axel KUBATZ, en representación de **EMS**, el día 15 de noviembre de 2021, a favor de **LANXESS**, derivado de la celebración de un contrato de fabricación para equipos de dosificación el 21 de enero de 2015, así como un contrato de servicios con fecha 21 de enero de 2015.

Tras la firma y aplicación del contrato de fabricación, **LANXESS** y **EMS** desarrollaron una invención conjunta denominada «Dispositivo y método para la conservación de bebidas con monitorización del sistema».

De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del contrato de fabricación, **las invenciones resultantes del mismo pertenecen a LANXESS.**

Así, todos los derechos que los empleados de **EMS** hayan adquirido como resultado del trabajo relacionado con la invención en el desempeño de sus funciones como empleados, han sido cedidos, contractualmente a **EMS**.

EMS, a su turno, transfirió por el 'Acuerdo de Transferencia', **todos los derechos sobre la invención a LANXESS.**

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

En consecuencia, Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS de manera libre, voluntaria y expresa, cedieron sus derechos sobre la invención en referencia, desde la suscripción del contrato de fabricación entre las sociedades EMS y LANXESS en 2021.

Para efectos de llevar al examinador al total convencimiento de que, en efecto, los inventores Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS cedieron sus derechos sobre la invención titulada 'APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA'; su manifestación suscrita en 2021 se refuerza hoy, con la presentación de un nuevo documento de cesión de dicha invención.

Recalcando que el procedimiento de solicitud de patente de invención, tiene como fin que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de una creación, al confirmar que, en efecto, el documento de cesión que reposa en el SIPI desde el 25 de octubre de 2024, en el que consta la cesión del derecho a la patente de los inventores Jonas BURGHOLZ y Erasmus VOGL a favor de la sociedad solicitante **LANXESS**, junto con los documentos que se adjuntan al presente recurso y que dan cuenta de la cesión de derechos de los inventores Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS a favor, primero de EMS en su calidad de empleador, y luego de **EMS** a favor de **LANXESS** en virtud del "Acuerdo de Transferencia", no cabe duda de que LANXESS está plenamente facultada por los cuatro inventores, para solicitar la protección de la invención titulada 'APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA'.

Con lo anterior se subsana el error meramente formal e involuntario, identificado por el examinador de forma en este trámite en tanto que no cabe duda de que **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH** tiene el derecho a solicitar y obtener la protección de la patente de invención titulada "APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA", desde mucho antes de la fecha de presentación internacional. (...). -Negrilla y subraya del texto original-

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán "(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

Normas aplicables al caso

El artículo 26 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de la oficina nacional competente de exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, en los siguientes términos:

"Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio;

(...); y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante."

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

Los artículos 38 y 39 de la misma Decisión disponen, en cuanto al examen formal, lo concerniente al requerimiento y a la consecuencia jurídica en el evento en que el solicitante no complete los requisitos indicados, lo siguiente:

“Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.”

Caso concreto

Revisados los argumentos esgrimidos en el recurso y verificadas las actuaciones surtidas dentro del presente trámite administrativo, encuentra este Despacho que, efectivamente, como argumenta la recurrente, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 10867 de 21 de junio de 2024, para que presentara respuesta a las observaciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, relacionadas con aspectos formales de la solicitud.

En efecto, con el requerimiento se pidió a la solicitante LANXESS DEUTSCHLAND GMBH aportar la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante en virtud de lo previsto en el literal k) del citado artículo 26, dado que no fue presentada con la solicitud que entró a Fase Nacional ni se efectuó en Fase Internacional la declaración a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT.

Ahora bien, en este caso se advierte que dentro del término consagrado en el artículo 39 de la norma comunitaria la solicitante, a través de su apoderado, dio respuesta al requerimiento manifestando que allegaba el documento de cesión de los inventores en favor de la sociedad solicitante, junto con su correspondiente traducción en español. No obstante, si bien adjuntó un documento de cesión de derechos no se encuentra suscrito por todos los inventores en favor de la sociedad solicitante, concretamente, no fue suscrito por: GERHARD SARTORIUS y AXEL KUBATZ.

En este orden, observa el Despacho que, contrario a lo que considera la recurrente, la declaratoria de abandono proferida en este caso estuvo motivada y ajustada a las normas aplicables, puesto que la respuesta al requerimiento no fue completa debido a que únicamente allegó la cesión de derechos de los señores JONAS BURGHOLZ y ERASMUS VOGL y, como consecuencia, generó el incumplimiento de lo solicitado por la Entidad.

Al respecto dice la sociedad recurrente que *“...la formalidad de presentación del documento de cesión, que no es un requisito propio del Reglamento del PCT, no puede ser fundamento suficiente para impedir que mi representada LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, logre llevar a buen término el trámite de la solicitud de protección de la invención.”*

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

Sobre la anterior apreciación de la recurrente, conviene aclarar que en el caso de cesión de derechos del inventor al solicitante no se exigirán documentos adicionales en Fase Nacional si se ha efectuado en Fase Internacional una declaración conforme a la Regla 4.17.ii) del Reglamento del PCT sobre el derecho del solicitante, en la fecha de la presentación de la Solicitud Internacional, a solicitar y a que se le conceda una patente ya sea en las Oficinas designadas.

En este caso, al no haberse efectuado, en la fecha de la presentación internacional, la declaración a que hace referencia la Regla 4.17.ii) la solicitante ha debido presentar, dentro del plazo que le fue otorgado, las cesiones de derechos de los inventores conforme a lo establecido por el artículo 26.k) de la Decisión 486, por lo que no son de recibo las argumentaciones e interpretaciones de la recurrente en el sentido de que “...la formalidad de presentación del documento de cesión, que no es un requisito propio del Reglamento del PCT...”, porque se cumplirá solo si se evidencia que se hizo la declaración de la Regla 4.17.ii), de no hacerlo, como se advierte en este caso, deberán allegarse las cesiones conforme a lo prescrito en el artículo 26.k) en cita.

En este orden, tampoco resulta cierto que “la Superintendencia haya incurrido en defecto procedimental por exceso ritual manifestado al aplicar en forma exegética y aislada el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000”, puesto que la Oficina se limitó a dar estricto cumplimiento a la normativa comunitaria que de manera expresa establece en el artículo 26 que para obtener una patente de invención se presentará la solicitud ante la Oficina Nacional Competente y deberá contener, entre otros requisitos, “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.”

Para dar mayor claridad sobre el tema, convine aclarar a la sociedad solicitante que una vez la solicitud internacional entra en la fase nacional en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado PCT, la legislación aplicable es la prevista en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es así que, según lo señalado en el artículo 11.3 del Tratado, cualquier solicitud internacional que designe a Colombia tendrá, desde la fecha de presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia para todos los efectos legales, y la fecha de presentación internacional será considerada como la fecha de presentación efectiva en Colombia. Por lo tanto, las Solicitudes Internacionales que entran a Fase Nacional por vía del PCT deberán ajustarse integralmente a lo prescrito en la mencionada norma comunitaria con el fin de obtener el reconocimiento de la patente.

Por otro lado, arguye la recurrente que con el documento titulado “Acuerdo de Transferencia”, suscrito por Axel KUBATZ, en representación de EMS, el día 15 de noviembre de 2021, a favor de LANXESS, derivado de la celebración de un contrato de fabricación para equipos de dosificación y otro de servicios, se demuestra que “Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS, en su calidad de empleados de la sociedad Bilfinger EMS GmbH,... cedieron contractualmente los derechos adquiridos como resultado del trabajo relacionado con la invención ‘Dispositivo y método para la conservación de bebidas con monitorización del sistema’, en el desempeño de sus funciones como empleados, a EMS.”

Sobre el “Acuerdo de Transferencia”, celebrado entre LANXESS DEUTSCHLAND GMBH y BILFINGER EMS GMBH, suscrito entre otros por Axel KUBATZ, quien aparece como inventor de la solicitud bajo estudio, y que allega la recurrente para demostrar la cesión

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

de derechos faltante, lo que en realidad evidencia es la celebración de unos contratos previos de fabricación y servicios entre las partes relacionados con la invención y la cesión a EMS de todos los derechos que sus empleados han adquirido como resultado del trabajo relacionado con la invención en el desempeño de sus funciones como empleados de la sociedad EMS, la cual, a su vez, anuncia que transfiere todos los derechos sobre la invención a la sociedad LANXESS; sin embargo, con dicho Acuerdo no se logra acreditar en forma debida la cesión de derechos, en su calidad de inventores de la solicitud, de GERHARD SARTORIUS y AXEL KUBATZ en favor de la empresa LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, de acuerdo con lo exigido en el artículo 26.k) de la norma comunitaria, que fue el motivo por el cual se declaró el abandono en los términos del artículo 39 de la Decisión 486.

De manera que, contrario a lo que asevera la recurrente, del “Acuerdo de Transferencia” no se puede concluir que *“Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS de manera libre, voluntaria y expresa, cedieron sus derechos sobre la invención en referencia, desde la suscripción del contrato de fabricación entre las sociedades EMS y LANXESS en 2021”*. Adicional, no se demuestra su vínculo laboral para la época con EMS y su desempeño relacionado con la invención.

Dice la recurrente que *“para efectos de llevar al examinador al total convencimiento de que, en efecto, los inventores Axel KUBATZ y Gerhard SARTORIUS cedieron sus derechos sobre la invención titulada “APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA”; su manifestación suscrita en 2021 se refuerza hoy, con la presentación de un nuevo documento de cesión de dicha invención.”*

Efectivamente, junto con el recurso la solicitante suministró el documento faltante de la cesión de derechos de los inventores GERHARD SARTORIUS y AXEL KUBATZ a la sociedad LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, y que corresponde con lo requerido por la Oficina y lo anunciado en el recurso. En vista de ello es claro que, pese a la inobservancia presentada en la respuesta al requerimiento, es viable aceptar para estudio el documento de cesión allegado y así dar continuidad al trámite, teniendo en cuenta para ello el interés que ha mostrado la sociedad solicitante por cumplir las exigencias legales.

Por lo tanto, en aplicación de los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial el principio de eficacia, y presumiendo la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, accede este Despacho en este caso particular a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 1388 de 27 de enero de 2025, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención de la referencia y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con el propósito de que se continúe con la actuación que sea pertinente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 1388 de 27 de enero de 2025, por medio de la cual se declaró el abandonada la solicitud de patente de invención titulada “APARATO Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE BEBIDAS CON SUPERVISIÓN DEL SISTEMA”.

Resolución N° 44715

Ref. Expediente N° NC2024/0007415

ARTÍCULO 2: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del trámite, que para todos los efectos legales es proseguir con el examen formal de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 16-06-2026
12:09:04 PM
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.