



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 166-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 de su Estatuto; y, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C.

Actores: HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC.

Asunto: *“Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”*.

Expediente Interno N° 2005-00327.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de enero de 2012.

1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

Demandante: HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC.

Demandada: C.I. LA MAGDALENA S.A.

1.2. Petitorio

Las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC, presentaron demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. y solicitan:

- a) Se declare que la sociedad demandada “infringió los derechos de obtentor vegetal” pertenecientes a la sociedad demandante “E.G. Hill Company Inc” respecto de las variedades

- de rosas protegidas mediante Certificados de Obtentor Vegetal e identificadas con las denominaciones "Hilrap e Hilmoc";
- b) Como consecuencia de lo anterior, se le declare civilmente responsable a la sociedad demandada C.I. LA MAGDALENA S.A. por la infracción a los derechos de E.G. HILL COMPANY INC en su condición de obtentor y de HILLS DE COLOMBIA LTDA., en su calidad de licenciataria y representante exclusivo del obtentor en Colombia, respecto de las variedades de rosas protegidas mediante Certificados de Obtentor e identificadas con las denominaciones HILRAP e HILMOC.
 - c) De conformidad con lo anterior, imponga, ordene o condene a la sociedad demandada a cumplir las siguientes medidas: i) abstenerse de "cultivar y explotar", ii) "realizar actos de producción, preparación, oferta en venta o cualquier acto que implique la introducción al mercado, exportación, importación, posesión con fines de venta y similares, respecto del material de reproducción, multiplicación o propagación y el producto de la cosecha (tallos cortados de rosas" de las especies antes identificadas, y iii) publicar la sentencia condenatoria en la forma reclamada.
 - d) Asimismo, condenarla a pagar por concepto de perjuicios: i) Una suma no inferior a 64.349,40 dólares, más IVA, "por la no realización del negocio de venta de miniplantas" a que alude la causa petendi; ii) un valor en la divisa señalada no menor a 205.906,08, junto con el citado impuesto, derivados de los daños materiales "por la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías", y iii) intereses moratorios comerciales sobre citadas cantidades, a partir del 5 de noviembre de 2003 o la data que corresponda, a la tasa legalmente permitida para operaciones en moneda extranjera.
 - e) Como peticiones subsidiarias reclamó las mismas principales, modificándolas únicamente en lo atinente a la solicitud de publicación del fallo, al eliminar el lapso sugerido para efectuarla, al igual que el medio de comunicación que había indicado, dejando la escogencia de éste al juez, y en cuanto a los réditos se reclaman los remuneratorios en similares circunstancias a las referidas para los indemnizatorios.

1.3. Hechos relevantes

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

- E.G. HILL COMPANY INC es una sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América cuya actividad consiste en el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente rosas.
- HILLS DE COLOMBIA LTDA, es la licenciataria de E.G. HILL COMPANY INC en la República de Colombia.
- E.G. HILL COMPANY INC es titular de derechos de obtentor vegetal en Colombia sobre las siguientes variedades vegetales de la especie rosa, en virtud de los Certificados de Obtentor otorgados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I.C.A.: HILRAP e HILMOC.
- E.G. HILL COMPANY INC presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) una petición de Inspección Judicial Anticipada y extraproceso con intervención de peritos, la cual se practicó los días 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, con intervención del ICA; lo anterior ante la sospecha de que la demandada podría estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas o protegidas.
- La prueba referida determinó que la sociedad demandada cultiva variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad demandante, estas son: HILRAP e HILMOC.
- La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o auto propagación no autorizada, generando un perjuicio económico a las demandantes por cada planta actualmente cultivada.

- HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. presentaron una demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en contra de la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A.
- El 20 de marzo de 2009, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. expidió sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: (i) No probadas las excepciones propuestas por la demandada. (ii) Declárese que la sociedad demandada infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. HILL COMPANY INC., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas HILRAP e HILMOC. (iii) Declárese que la demandada es responsable de los daños causados a las demandantes por la infracción a los derechos de obtentor vegetal. (iv) Condénese a la demandada al pago de US \$46.019,40 dólares americanos (...) como valor no pagado por el material vegetal de las variedades de rosas HILRAP e HILMOC. (v) Condénese a la demandada al pago de US \$145.728,10 dólares americanos (...) como valor no pagado por las regalías de cada planta licencia (sic) cultivada de las variedades de rosas HILRAP e HILMOC. (vi) Condénese al pago de los intereses comerciales (...). (vii) Prevenir a la demandada para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas (...). (viii) Prevenir a la demandada para que se abstenga de realizar actos de producción, preparación, oferta de venta (...) de las variedades de rosas denominadas HILRAP e HILMOC, a fin de hacer cesar los actos que constituyen la infracción a los derechos de obtentor vegetal. (ix) Se condena en costas a la demandada.
- El 31 de diciembre de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. y falló lo siguiente: (i) Se revocan los puntos 1, 3, 4, 5 y 6 de lo resolutivo de la sentencia apelada. (ii) Se declaran fundadas las excepciones con que la demandada enfrentó la demanda. (iii) Se excluye de la demanda a la demandante HILLS DE COLOMBIA LTDA. (iv) Se niegan las pretensiones indemnizatorias de E.G. HILL COMPANY INC. (v) Se modifican los puntos 7, 8 y 9 de la sentencia del 20 de marzo de 2009.
- Las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. interpusieron DEMANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010. Argumentan la interpretación indebida y falta de aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- La sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. contestó la demanda de casación formulada y solicita NO CASAR la sentencia referida.
- El 9 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió: (i) Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial sobre el “Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”. Contenido en la “Decisión 345 de 1993”.

1.4. Contestación a la demanda

La **sociedad CI LA MAGDALENA S.A.**, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- *“De conformidad con la Decisión 345 de 1993 y sus decretos y resoluciones reglamentarias y la Decisión 486 de 2000, la demandante HILLS DE COLOMBIA LTDA. carece de legitimidad para iniciar la acción por infracción de derechos de obtentor y/o derechos de propiedad industrial y para pretender las declaraciones y condenas enunciadas en la demanda inicial (sic) y en escrito subsanatorio de la misma, como quiera que NO ES TITULAR DE LOS CERTIFICADOS DE OBTENTOR de las variedades HILMOC y HILRAP”.*
- *“Si se observan los certificados de obtentor allegados como anexos de la demanda, se advierte que éstos han sido concedidos en forma exclusiva a la demandante E.G. HILL COMPANY INC, quien por virtud del reconocimiento hecho por la autoridad administrativa competente, es la única facultada para ejercer la acción por la eventual infracción de los*

derechos de obtentor derivados de las mismas. De acuerdo con la normativa que rige la materia, sólo el titular del derecho protegido podrá entablar dicha acción”.

- *“La sociedad demandada no tiene obligación legal ni contractual de pagar a favor de HILLS DE COLOMBIA LTDA. suma alguna por concepto de perjuicios ocasionados por la no realización del negocio de venta de miniplantas”.*
- *“(…) la sociedad CI LA MAGDALENA S.A. no ha celebrado ningún contrato con HILLS DE COLOMBIA LTDA. que le imponga la obligación de pagar cualquier suma de dinero por concepto de compra de miniplantas, ni en virtud del cual, se haya obligado a adquirir algún número (sic) de miniplantas por un valor determinado”.*
- *“Las variedades objeto de demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección dentro del presente proceso”.*

- **CONSIDERANDO:**

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de enero de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C., ha solicitado la interpretación prejudicial de las normas contenidas en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en los siguientes puntos:

1. ¿Las prerrogativas consagradas en los artículos 23 y 24 de la “Decisión 345 de 1993” puede ejercitarlas la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia o autorización conferida a un titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida? Y ¿Qué abarcan o a qué se extienden las “medidas de compensación o de indemnización” ahí referidas?
2. ¿En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993”, la autoridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?
3. A la luz de lo previsto en los preceptos 4º, 7º, 8º, 9º de la “Decisión 345 de 1993”, ¿Qué ha de entenderse por la “novedad” de la variedad vegetal?, ¿Cómo se acredita?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento? Y ¿Quién lo hace?
4. En razón a que la legislación interna de Colombia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere compatible, la regulación sobre “las acciones por infracción de los derechos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ¿Qué alcance tienen en lo relativo a daños y perjuicios los artículos 239 y 243 ibídem, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “*el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto*”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto y de no interpretar aquellas que estime que no son aplicables, se estima que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, 122 y 123 del Estatuto; y, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser aplicables al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 32.- *Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.*

Artículo 33.- *Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.*

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Artículo 122.- *Consulta facultativa*

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- *Consulta obligatoria*

De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

DECISIÓN 345

RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- *La presente Decisión tiene por objeto:*

a) *Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;*

(...)

CAPÍTULO III

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 4.- *Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.*

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

(...)

Artículo 7.- *Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.*

Artículo 8.- *Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.*

La novedad se pierde cuando:

a) *La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;*

b) *La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.*

(...)

Artículo 10.- *Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.*

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 11.- *Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.*

Artículo 12.- *Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.*

Artículo 13.- *Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.*

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos.

(...)

Artículo 14.- *Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.*

El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión.

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO

Artículo 17.- *El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.*

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

(...)

CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 23.- *Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.*

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;
- i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

(...)

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.

(...)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SEGUNDA. *La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.*

(...)"

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial de oficio, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

Tomando en cuenta que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. interpusieron DEMANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010 y argumentaron la interpretación indebida y falta de aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que, en virtud de lo anterior, el 9 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió: Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial sobre el "Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales", contenido en la "Decisión 345 de 1992", el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se hará referencia a "Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria", y la calificación interna de la última instancia ordinaria".

Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del Tribunal, Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca "PRADAXA" (denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas.

"El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

- *Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.*

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia

asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

- *Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.*

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la interpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa	Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.	Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.	Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:	No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

<p><i>“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.</i></p>	
<p>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.</p> <p>De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</p>	<p>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.</p> <p>Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</p>

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo¹, toda

¹ Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba

vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso².

Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículos 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

² **Gálvez Krüger**, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. **Gálvez Krüger**, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

(...)³

3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- *El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.*
- *La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.*
- *La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.*
- *De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.*

4. La calificación de última instancia ordinaria.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ha enviado solicitud de interpretación prejudicial en un proceso de casación, y que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. Interpusieron DEMANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010, argumentando la interpretación indebida y falta de

³ Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- *Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.*

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
 - *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*
- *Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.*

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para lograr esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó esta idea de la siguiente manera:

(...)

El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (...). (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
- *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*

5. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

- *Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.*
- *El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.*

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

- *Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).*
- *Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.*

3.2. OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LA DECISIÓN 345 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

En Santa Fe de Bogotá, el 21 de agosto de 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 345, que establece el “Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicado en la GOAC No. 142 de 29 de octubre de 1993.

Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales.

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los obtentores se inició en París, en la conferencia diplomática de 2 de diciembre de 1961, con la firma del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que estableció la Organización Intergubernamental “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV-. El convenio entró en vigor en 1968, fue revisado en Ginebra en los años 1972, 1978 y 1991. El Acta de 1978 entró en vigencia el 8 de noviembre de 1981, y el Acta de 1991, el 24 de abril de 1998. Los cuatro Países Miembros de la CAN, a través de la Decisión 345 y sus reglamentaciones internas han tomado en cuenta el “Acta 1991 de la UPOV”.

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, implica la protección que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 extienden la aplicación de la protección a quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un **certificado de obtentor** extensivo a todos los géneros y especies. Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias especies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del **certificado de obtentor**, a aquellos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. El plazo del certificado ha sido establecido de 20 a 25 años para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies⁴.

⁴ PROCESO 1-IP-1996. Ponencia de 9 de diciembre de 1996.

Asimismo, el objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor,
- Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad.
- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.

3.3. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS VARIEDADES VEGETALES PARA SER OBJETO DE PROTECCIÓN; EL REQUISITO DE LA NOVEDAD DE LA OBTENCIÓN VEGETAL.

El artículo 3 de la Decisión objeto de esta interpretación prejudicial expresa que variedad es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Según reconocida doctrina *“puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado”*.⁵

Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir determinados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber:

La variedad debe ser:

- Nueva;
- Distinta;
- Homogénea;
- Estable;
- Debe tener, además, una denominación adecuada.

En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el *acápite “Reconocimiento de los derechos del obtentor”*, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

⁵ Elena Roselló José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”. Ponencia para el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con la Asistencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991.

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados.

Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal.

El Tribunal abordará este tema debido a que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. indica: *“A la luz de lo previsto en los preceptos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993, ¿Qué ha de entenderse por la “novedad” de la variedad vegetal?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento?, y ¿Quién lo hace?”.*

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. A continuación se hará referencia a estos requisitos:

1. La variedad debe ser **NUEVA**. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas.

El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que *“Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.*

Y que la novedad se pierde cuando:

- a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;
- b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La doctrina define a la “novedad” como *“la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente”*⁶.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar *“la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado”*⁷.

En tanto que por *entrega lícita* se comprende *“la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres”*⁸.

Los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal, a saber:

2. La variedad debe ser **DISTINTA**. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, *“una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.*

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comúnmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, ha expresado que *“para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de*

⁶ Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144.

⁷ Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141.

⁸ Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141.

*un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida*⁹.

3. La variedad debe ser **HOMOGÉNEA**. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345).

De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

*Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes. El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad”*¹⁰.

El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica.

4. La variedad debe ser **ESTABLE**. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica.

5. La variedad debe tener una **DENOMINACIÓN ADECUADA**. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación.

El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que

“Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.

⁹ María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 30.

¹⁰ María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 31.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades.

En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.

La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger:

- a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico.
- b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares.
- c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.

Asimismo, el artículo 2 del Convenio de la UPOV de 1978 y el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicables a nuestro sistema, explican que se debe tener en consideración lo siguiente:

- a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades.
- b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad.
- c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.
- d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor.

3.4. PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR.

El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado.

En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite.

La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el

demandado a partir de la publicación de la solicitud. Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título.

Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que *“Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”*.

En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.

3.5. DERECHOS DEL OBTENTOR. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS.

El Tribunal abordará estos temas debido a que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC, presentaron una demanda ordinaria por infracción de derechos contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A.

Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado. Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales.

Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular.

El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23). Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) *Producción, reproducción, multiplicación o propagación;*

- b) *Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;*
- c) *Oferta en venta;*
- d) *Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.*
- e) *Exportación;*
- f) *Importación;*
- g) *Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;*
- h) *Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;*
- i) *La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.*

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

Por lo tanto, en el supuesto de que dos variedades sean parecidas o similares, ante la duda, cabe la protección de la variedad protegida.

En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las Variedades Esencialmente Derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las Variedades Esencialmente Derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, es decir que, *“para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual o se distingue claramente”*¹¹.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos *“respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”*.

¹¹ Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181.

El Certificado de Obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho.

3.6. LAS LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN.

El Tribunal abordará este tema debido a que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. pregunta: *“Las prerrogativas consagradas en los artículos 23 y 24 de la ‘Decisión 345 de 1993’ puede ejercitarlas la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia o autorización conferida a un titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida? Y ¿Qué abarcan o a qué se extienden las ‘medidas de compensación o de indemnización’ ahí referidas?”.*

El Tribunal estima adecuado, en primer lugar, precisar qué se entiende por obtentor de una variedad o quién es reputado como obtentor de la misma.

El Convenio de la UPOV de 1978 no establece una definición sobre qué debe entenderse por obtentor. Sin embargo, el artículo 4, inciso primero, de la Decisión 345 explica que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, que recoge en última instancia la definición contemplada en el artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991. El artículo 4, inciso segundo, establece lo que debe entenderse por “crear”: *“Para efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”.*

El Convenio de la UPOV establece que el obtentor es la persona facultada para solicitar que se proteja una variedad. La definición de variedad del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ofrece la siguiente definición de obtentor:

*“– la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,
– la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
– el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;”*

Esta sencilla definición contiene algunas informaciones importantes sobre el obtentor: el obtentor, ya se trate de una persona natural o jurídica, podrá ser un cultivador, un agricultor, una empresa o un científico. También aclara que el obtentor debe ser la persona que haya creado la variedad, es decir, creado una variedad vegetal mediante técnicas de fitomejoramiento, que podrán ir desde el clásico método del cruzamiento y la selección hasta procedimientos técnicos avanzados, como los de la ingeniería genética. Como se explica en el segundo y tercer apartados, el empleador del obtentor y su causahabiente también están facultados para solicitar la protección. La frase *“la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto (...)”* aclara asimismo que el simple descubrimiento o hallazgo no facultaría a la persona para gozar de la protección.

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la autoridad designada y como se indicó, la variedad debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, se concederá el derecho de obtentor.

El “derecho de obtentor” se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida que no sean realizados por su titular requieren la autorización previa del obtentor.

La concesión del derecho de obtentor significa, conforme a lo anterior, que el titular del derecho es asimismo el propietario de la variedad y que cualquier persona que desee comercializar esa variedad protegida debe obtener la autorización del titular del derecho de obtentor (es decir, del obtentor de la variedad). Por lo general, la autorización se concede en forma de un acuerdo de licencia entre el titular del derecho y las personas interesadas en vender la variedad.

El artículo 14 de la Decisión 345 indica que *“Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente”* y en el artículo 29 explica la posibilidad que tiene el obtentor de la variedad de conceder licencias a terceros para su explotación, y para tal efecto indica que *“El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”*.

Se puede definir, en consecuencia, la licencia sobre variedades vegetales como *“el contrato en virtud del cual el obtentor o su causahabiente otorga a un sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autónomo) un permiso o autorización para la explotación de una variedad vegetal a cambio de una contraprestación, generalmente económica, a cargo de la persona que se beneficia de la autorización”*¹².

En efecto, el titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros.
- El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato.
- El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas para la explotación de la misma variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor.
- Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado.
- No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada.
- El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.

En consecuencia, el licenciatario de una variedad protegida podrá ejercer las acciones reconocidas al titular de la variedad licenciada.

En lo que respecta a las medidas de compensación o indemnización consultadas, en el siguiente acápite se hará una referencia de las mismas.

¹² Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 203.

3.7. PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. FACULTAD REGLAMENTARIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Tomando en cuenta que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. señala que “¿En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993”, la autoridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?” y que “En razón a que la legislación interna de Colombia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere compatible, la regulación sobre “las acciones por infracción de los derechos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ¿Qué alcance tienen en lo relativo a daños y perjuicios los artículos 239 y 243 ibídem, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”, se hace necesario tratar el tema de “El Principio de Complemento Indispensable” y “la indemnización de daños y perjuicios”.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ ...advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”¹³.

La Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 dice:

“La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

Conforme a lo anterior, la autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de

¹³ Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

acuerdo con las previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede. Dicha precisión deviene importante hacerla, toda vez que la Corte consultante preguntó, “¿En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993”, la autoridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?”

La Corte Consultante arguye que en “la legislación interna de Colombia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere compatible, la regulación sobre “las acciones por infracción de los derechos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, conforme el principio de complemento indispensable enunciado. Si en la legislación del País Miembro existiere remisión, en lo que fuere aplicable al tema, a las disposiciones contenidas en la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican:

“Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”.

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486.

El Tribunal, al interpretar el artículo 239 ha dicho lo siguiente:

“El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que

hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor". (Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345):

- El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular, así como los licenciatarios.
- Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción.

En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la Corte Consultante, en los puntos 1 y 4 de la solicitud de interpretación prejudicial (1. ¿Qué abarcan o a qué se extienden las 'medidas de compensación o de indemnización?', 4. ¿Qué alcance tiene en lo relativo a daños y perjuicios el artículo 243?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída dentro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL", que se pronuncia sobre dicho tópico.

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: "*El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (...). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización". (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial N° 1354, de 8 de junio de 2006).*

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (...).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (...) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (...). (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protección provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. *“Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se*

llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

- *Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.*

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
 - *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*
- *Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.*

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito total.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
- *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia” (interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, Proceso 149-IP-2011, marca “PRADAXA” (denominativa)).*

2. La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal.

3. El objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es:
 - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor,
 - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad.
 - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.
4. Se puede proteger mediante el Certificado del Obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal.

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el Certificado de Obtentor.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas en esta providencia.

Se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

La variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

La variedad debe tener una denominación adecuada, la cual no podrá ser objeto de registro como marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones registradas y deberá, además, permitir su clara identificación.

5. El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el Certificado de Obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.
6. El titular de un Certificado de Obtentor, tiene derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.
7. El titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito. El licenciario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.
8. Los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes (artículo 14 de la Decisión 345):
 - El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular, así como los licenciarios.
 - Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción.
9. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

La autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de acuerdo con las

previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede.

10. Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular o licenciataria, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular o licenciataria como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su obtención vegetal. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular o licenciataria de la obtención vegetal habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2005-00327, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- *La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-*

Isabel Palacios L.
SECRETARIA