



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de diciembre de 2018

Proceso: 314-IP-2017

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

Expediente interno del consultante: 17811-2016-01473

Referencia: Derechos de obtentor de variedad vegetal
OLIJHOTPA

Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 3522-S-TDCA-CCH de 23 de agosto de 2017, recibido físicamente el 28 de agosto de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial del artículo 8 de la Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2016-01473; y,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : OLIJ INNOVATIONS B.V.

Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI– DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECTOR NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI– DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante, los temas controvertidos en el proceso interno son:

1. Determinar si la solicitud de registro de la variedad Rosa L. (denominación propuesta **OLIJHOTPA**) presentada por OLIJ INNOVATION B.V. cumplió con el requisito de novedad.
2. Determinar el cumplimiento del requisito formal de descripción detallada en la solicitud de registro de la variedad Rosa L. (denominación propuesta **OLIJHOTPA**).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 8 de la Decisión 345¹ de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada por cuanto se analizará el requisito de novedad para obtener el certificado de obtentor.

¹ **Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-**

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"*

De oficio se interpretarán los artículos 4, 7 y 16 de la Decisión 345² a efectos de analizar las condiciones que debe cumplir la solicitud de derecho de obtentor de variedades vegetales y el tema de la suficiencia de la descripción detallada que acompañó la solicitud de certificado de obtentor, pues ambos temas son materia controvertida en el presente caso.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección.
2. El requisito de novedad de la obtención vegetal.
3. El requisito de descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal.
4. El principio de complemento indispensable.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección**
 - 1.1. En virtud de que en el proceso interno la materia controvertida tiene relación con el Derecho del Obtentor, este Tribunal considera pertinente hacer un análisis respecto de los aspectos principales y requisitos del examen de una solicitud para la protección de una nueva variedad vegetal.
 - 1.2. El régimen de protección de los derechos de los obtentores tiene como antecedente el Convenio UPOV (La Unión Internacional para la Protección

² **Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. -**

“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.”

“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 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerario necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro.

Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.”

de las Obtenciones Vegetales³) el cual fue un esfuerzo a nivel mundial que propuso esta nueva dinámica de protección a través del Acta de 1978, y posteriormente del Acta de 1991.

- 1.3. A nivel comunitario andino, en 1993 se emite la Decisión 345 como Régimen Común de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales, norma que recoge en gran medida los temas contenidos en el Convenio de la UPOV y brinda una protección especial a dichas creaciones.
- 1.4. El Derecho del Obtentor de una nueva variedad vegetal es considerado un derecho sui generis del sistema de propiedad intelectual, pues a pesar de estar involucrado un nivel de invención y creación, el objeto de protección del derecho es una variedad.⁴
- 1.5. A su vez, el obtentor puede proteger, mediante el certificado de obtentor, todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal (artículo 2 de la Decisión 345).
- 1.6. El artículo 3 de la Decisión 345 explica que la 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”*.
- 1.7. Por otra parte, tanto el artículo 4 como el artículo 7 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalan que para otorgar⁵ el certificado de obtentor de una nueva variedad vegetal e inscribirla en un Registro Nacional, se deben cumplir con los siguientes requisitos⁶,

³ La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue constituida en 1961 por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (“Convenio de la UPOV”).

⁴ De conformidad con el literal c) del Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las plantas (variedades vegetales) se encuentran exentas del régimen de patentes, razón por la cual, el sistema de variedades vegetales es un sistema de protección autónomo e independiente del sistema de patentes.

⁵ El Certificado de Obtentor se otorga a las personas que creen una variedad vegetal. Respecto al concepto de “crear”, el segundo párrafo del Artículo 4 de la Decisión 345, dispone expresamente que: “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.”

⁶ El artículo 6 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que cada País Miembro establecerá un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

- a. **Novedad:**⁷ hace referencia al periodo de explotación comercial de la variedad vegetal previa a la presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.
- b. **Distinguibilidad:** Una variedad vegetal debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.⁸
- c. **Homogeneidad:** Para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales.⁹
- d. **Estabilidad:** Una variedad vegetal 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.¹⁰
- e. **Denominación genérica adecuada:** 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 misma. La UPOV ha recogido las siguientes exigencias para que la denominación de una variedad pueda considerarse adecuada.
 - Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico;
 - Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares;
 - Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes;
 - No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades;

⁷ Si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año (1) dentro del territorio de cualquier país miembro; cuatro (4) años fuera de la Comunidad Andina; y, seis (6) años en el caso de árboles y vides fuera de la Comunidad Andina. El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a efectos de su explotación comercial antes de las fechas señaladas, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la solicitud, no de su admisión a trámite ni de la subsanación de eventuales incumplimientos de requisitos formales (artículo 8 de la Decisión 345)

⁸ 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. Esta 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 (artículo 10 de la Decisión 345).

⁹ 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.

¹⁰ Artículo 12 de la Decisión 345. Vale 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.

- No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad;
- No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor; y,
- 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 (numeral 2 del artículo 13).

1.8. Adicionalmente, se establece un requisito respecto del origen del recurso genético, en concordancia con lo dispuesto en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena¹¹, y es que quien pretenda obtener protección certificado de obtentor por una “variedad esencialmente derivada”¹² de una especie vegetal silvestre de origen andino¹³, deberá cumplir con la obligación de divulgación del origen o la fuente de tales recursos genéticos, así como de eventuales conocimientos tradicionales conexos, consignando dicho origen en la correspondiente solicitud.

1.9. En conclusión y de conformidad con los criterios desarrollados en la presente Interpretación Prejudicial, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que una variedad vegetal sea objeto de protección en los países miembros, a efectos de evaluar el otorgamiento del certificado de obtentor.

2. El requisito de novedad de la obtención vegetal

2.1. Dado que en el proceso interno es materia controvertida el cumplimiento del requisito de novedad de la obtención vegetal cuya protección se solicita, resulta necesario desarrollar el presente tema.

¹¹ Régimen Común sobre acceso a los recursos biogenéticos, codificado como la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

¹² Sobre el concepto de “variedad esencialmente derivada”, el Artículo 3 de la Decisión 345 dispone que: “Para los efectos de la presente Decisión, se adoptarán las siguientes definiciones: (...) **VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA:** Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación”.

¹³ Véase, sobre la obligación de trato nacional y no discriminatorio en los aspectos referidos al acceso a los recursos genéticos, mediante la cual se extendería la obligación de divulgación de origen a las variedades vegetales obtenidas a partir de recursos genéticos originarios de otros países miembros, y no solo del propio país miembro, el enunciado del Artículo 11 de la Decisión 391:

Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.-

“Artículo 11.- Los Países Miembros se otorgan entre sí trato nacional y no discriminatorio en los aspectos referidos al acceso a los recursos genéticos.”

- 2.2. El artículo 8 de la Decisión 345 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

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.*
- 2.3. El requisito de novedad en el régimen de protección de obtenciones vegetales está condicionado a que el material de reproducción o de multiplicación¹⁴ o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado para fines comerciales, es decir el criterio hace referencia a la conservación o pérdida de una novedad comercial.
- 2.4. Una variedad vegetal por sí sola o a través de su material de reproducción, puede ser transferida o reproducida a través de un sinnúmero de mecanismos (agrícolas principalmente), por lo tanto, la forma de establecer la pérdida de novedad, es a través de la verificación de la entrega de la variedad

¹⁴ Fuente: http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/es/c_extr_34/upov_exn_ppm_1_draft_7.pdf de 22 de febrero de 2017, consultado 15 de noviembre de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL MATERIAL DE REPRODUCCIÓN O DE MULTIPLICACIÓN CON ARREGLO AL CONVENIO DE LA UPOV

“En el Convenio de la UPOV no se establece una definición de “material de reproducción o multiplicación”. El concepto “material de reproducción o multiplicación” incluye el material de reproducción y el material de multiplicación vegetativa. A continuación se ofrece una relación no exhaustiva de ejemplos de factores que los miembros de la Unión han tenido en cuenta para decidir si un material constituye material de reproducción o multiplicación. Estos factores deben ser considerados en el contexto de cada miembro de la Unión y de las circunstancias específicas.

- i) plantas o partes de plantas empleadas para la reproducción de la variedad;
- ii) si el material se ha utilizado o puede ser utilizado para reproducir o multiplicar la variedad;
- iii) si el material puede generar plantas enteras de la variedad;
- iv) si existe la costumbre/práctica de utilizar el material con ese fin o si, como resultado de nuevos avances, hay una nueva costumbre/práctica de utilizar el material con ese fin;
- v) la intención de las partes en cuestión (productor, vendedor, suministrador, comprador, receptor, usuario);
- vi) si, basándose en la naturaleza y condición del material y/o en su forma de uso, puede determinarse que el material constituye “material de reproducción o multiplicación”; o
- vii) el material de la variedad cuyas condiciones y modo de producción cumplen la finalidad de reproducción de nuevas plantas de la variedad pero no la de consumo.”

vegetal en venta o su explotación comercial, por parte del obtentor o sus causahabientes de forma voluntaria.

2.5. Es así que el concepto de “novedad”¹⁵ en el régimen de protección al derecho del obtentor es diferente al requisito de novedad establecido en el sistema de patentes. En efecto, a diferencia de este último, la novedad de una obtención vegetal no se destruye por la divulgación de una descripción del objeto de protección, sino por la venta o “entrega lícita”¹⁶ a terceros del material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, por parte del obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, a efectos de su “comercialización”¹⁷, durante los supuestos y periodos indicados en el artículo 8 de la Decisión 345, los cuales se señalan a continuación:

- a) **Un año (1):** En el caso de todas las especies si la explotación ha 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) **Cuatro años (4):** Si la venta o explotación se hubiese comenzado fuera del territorio de Comunidad Andina, por lo menos cuatro (4) años antes o; **seis (6) años** en el caso de árboles y vides, antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada.

2.6. Es decir, el requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a efectos de su explotación comercial antes de las fechas señaladas, tomando como punto de partida la fecha de presentación de la solicitud. La fecha de presentación de la solicitud, por cierto, es la fecha en la que se presentó la solicitud cumpliendo todos los requisitos establecidos por la normativa andina correspondiente.

¹⁵ 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”. ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. En: La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, pp. 143-144.

¹⁶ 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”. ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Op. Cit. p. 141.

¹⁷ 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”. Ibidem.

2.7. Es importante resaltar que el artículo 9 de la Decisión 345 señala algunos supuestos dentro de los cuales, a pesar del transcurso de los periodos señalados, no se perdería la novedad. Así la norma establece:

Art. 9. *La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:*

- a) *sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente;*
- b) *sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;*
- c) *sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación;*
- d) *sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad;*
- e) *tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo;*
o,
- f) *se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.*

2.8. Por otra parte, el Convenio UPOV, en sus Actas de 1978 y de 1991¹⁸ también regula el requisito de novedad y a través de sus notas explicativas establece que se deben analizar los siguientes aspectos a la hora de realizar el examen de la novedad:

- Los artículos pertinentes del Convenio UPOV
- El material de la variedad.
- La venta o entrega a terceros de la variedad
- Los periodos pertinentes para considerar la novedad comercial.

2.9. A su vez, las notas explicativas del Convenio UPOV también han señalado que:

*“a los efectos del examen, la autoridad podrá solicitar al obtentor que presente toda la información, documentos o material necesarios. A ese respecto, la autoridad podrá exigir al obtentor que en el formulario de solicitud proporcione toda la información necesaria para efectuar el examen de la novedad”*¹⁹.

¹⁸ Todos los Países Miembros de la Comunidad Andina son suscriptores del Convenio de la UPOV. La Decisión 345 está basada en varios de los aspectos establecidos en el las Actas de 1978 y 1991. Estas actas difieren respecto de algunas condiciones de protección y excepciones para el agricultor. Son relevantes el contenido de las dos actas ya que son normas vinculantes para la Comunidad Andina y cada País Miembro puede aplicar lo contenido al Acta que haya suscrito y ratificado.

¹⁹ Fuente: http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_nov.pdf. Documento “Notas Explicativas Sobre La Novedad Con Arreglo Al Convenio De La Upov”

- 2.10. Así mismo, en virtud de lo establecido en la Decisión 345 para los Países Miembros de la Comunidad Andina, las oficinas nacionales competentes deberán estar a lo dispuesto en los artículos 8 y 9, sin perjuicio que cada país miembro reglamente internamente los procedimientos y aplicación de la presente Decisión Andina. Es decir, cada país definirá el procedimiento específico respecto del análisis del requisito de novedad, en el marco de la norma andina.
- 2.11. En conclusión y conforme a lo explicado en el presente acápite, la autoridad nacional competente deberá evaluar la novedad de una variedad vegetal solicitada para su protección según los criterios señalados, así como su naturaleza y especie, a efectos de calcular los plazos establecidos en la norma.

3. El requisito de descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad vegetal

- 3.1. En virtud de que, en el caso concreto, uno de los puntos señalados por los intervinientes se refiere a la suficiencia de la información suministrada mediante la descripción detallada presentada con la solicitud de certificado de obtentor, este Tribunal considera importante referirse al tema relativo a los requisitos formales; en particular, a lo concerniente a la descripción detallada requerida en el artículo 16 de la Decisión 345, cuyo tenor es el siguiente:

*“**Artículo 16.-** La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro.”*

Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.”

(Subrayado agregado)

- 3.2. La disposición transcrita exige que la solicitud de certificado de obtentor, además de cumplir los cinco (5) requisitos explicados en el acápite anterior, debe adjuntar una descripción detallada del procedimiento de obtención. En otras palabras, el obtentor de la variedad deberá describir con precisión y detalle el proceso de fitomejoramiento. Esta exigencia responde a la necesidad de identificar claramente, paso a paso, el procedimiento de obtención, a efectos de garantizar la reproducción homogénea y estable de la variedad vegetal cuya protección se reivindica o solicita.

- 3.3. En virtud del principio de complemento indispensable (ver Tema 4 de la presente interpretación prejudicial), el contenido de la descripción detallada que debe acompañar la solicitud será reglamentado por las legislaciones internas de los países miembros. Así, las legislaciones nacionales pueden exigir que la referida descripción contenga, entre otros, los siguientes datos: la genealogía (definición de su origen genético²⁰ y la metodología de su obtención); las características morfológicas, fisiológicas, fitosanitarias, fenológicas, físico-químicas, industriales o agronómicas que permitan su identificación frente a variedades análogas; los elementos técnicos adoptados que permitan ilustrar los aspectos morfológicos; procedencia geográfica del material genético que sirvió de base para la obtención de la variedad; y, el mecanismo de reproducción o propagación.
- 3.4. Adicionalmente, la citada disposición establece la posibilidad de que la autoridad nacional competente requiera que el solicitante u obtentor presente una “muestra viva”²¹ de la variedad o el documento que acredite su depósito ante la autoridad nacional competente de otro país miembro. Los aspectos procedimentales del depósito de las muestras vivas se regirán por lo establecido en la correspondiente legislación interna, en virtud de la remisión normativa expresa contenida en el segundo párrafo²².
- 3.5. De conformidad con los criterios desarrollados en la presente Interpretación Prejudicial, el Tribunal consultante deberá verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que una variedad vegetal sea objeto de protección en los países miembros, a efectos de evaluar el otorgamiento del certificado de obtentor de una nueva variedad.

4. El principio de complemento indispensable (Régimen Derecho del Obtentor)

- 4.1. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”²³,

²⁰ Si por lo menos uno de los progenitores son variedades vegetales de especies silvestres de origen andino, el solicitante deberá presentar la certificación otorgada por la respectiva autoridad nacional competente a efectos de acreditar haber accedido legítimamente al correspondiente recurso genético, de conformidad con lo establecido en el precitado Artículo 46 de la Decisión 391.

²¹ El Artículo 3 de la Decisión 345 define el concepto de “muestra viva” de la siguiente manera: “La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad”.

²² A este respecto, cabe advertir que la autoridad nacional competente no exigirá el depósito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado el depósito ante una autoridad nacional competente de otro país miembro, salvo en el caso que fuere necesario para resolver una oposición, y la muestra viva sea requerida para la realización de pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad.

²³ NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, Abril 2011, pp. 109 -139.

Disponible: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017).

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.

4.2. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

“(...) 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’”²⁴

4.3. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

4.4. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”.²⁵

4.5. Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así, las normas internas que los países emitan en virtud del principio de complemento indispensable no podrán modificar o ampliar los plazos establecidos en la norma comunitaria, sino que estas podrían realizar precisiones a efectos de un correcto cómputo de los mismos.

4.6. En el caso de la Decisión 345, tanto el artículo 5 así como la Disposición Transitoria Segunda, establecen que los Países Miembros pueden

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2012 de fecha de 25 de abril de 2013, citando al Proceso 121-IP-2004.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-IP-2014 de fecha de 23 de setiembre de 2014.

reglamentar el procedimiento para el registro y otorgamiento del certificado de obtentor.

- 4.7. No obstante lo anterior, 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 complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas 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 de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria²⁶.
- 4.8. Conforme a lo expuesto, el Tribunal consultante deberá determinar si los requisitos formales exigidos por la respectiva legislación nacional se conforman con lo dispuesto por la normativa comunitaria andina. De resultar conformes, deberá asimismo verificar el cumplimiento de los referidos requisitos formales en la correspondiente solicitud.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno **17811-2016-01473**, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| **PROCESO 314-IP-2017** |