



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 567-IP-2019	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: 17811-2017-00237 Referencia: Cancelación del Certificado de Obtentor de una variedad vegetal.....	2
PROCESO 61-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020170019600 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos OMEGA INGENIEROS (mixto) / INGEOMEGA (mixto).....	10
PROCESO 68-IP-2020	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020100036000 Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención «SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV».....	26

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 7 de diciembre de 2021

Proceso: 567-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente de origen: 14-2070-AC-2S

Expediente interno del consultante: 17811-2017-00237

Referencia: Cancelación del Certificado de Obtentor de una variedad vegetal

Normas a interpretar: Artículo 34 y Literal d) del Artículo 35 de la Decisión 345

Temas objeto de interpretación:

1. Cancelación del Certificado de Obtentor por la falta de pago de las tasas periódicas para mantener su vigencia. El período de gracia
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 3359 TDCA-DMQ-CN de fecha 9 de diciembre de 2019, recibido físicamente el día 11 de diciembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **el Tribunal** o **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 1, de los Artículo 25 y 34, del Literal d) del





Artículo 35 y del Artículo 36 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, **Decisión 345**), a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2017-00237.

El Auto de fecha 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Hibriorigenes Cia. Ltda.

Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI–
Director Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si procede o no la cancelación del Certificado de Obtentor de la variedad vegetal denominada BARFOURTYFIVE, de titularidad de Hibriorigenes Cia. Ltda., por la falta de pago de las tasas periódicas para mantener su vigencia.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 1, de los Artículos 25 y 34, del Literal d) del Artículo 35 y del Artículo 36 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación del Artículo 34, del Literal d) del Artículo 35 y del Artículo 36 de la Decisión 345¹, por ser pertinente.

¹ Decisión 345.

«Artículo 34.- Para mantener en vigencia el Certificado de Obtentor deberán pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Países Miembros.

El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de gracia, el Certificado de Obtentor mantendrá su plena vigencia».

«Artículo 35.- La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos:

(...)

8) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia.»





2. No procede la interpretación del Literal a) del Artículo 1 ni del Artículo 25 de la Decisión 345, ya que no es objeto de la controversia el reconocimiento de la protección de los derechos del obtentor de una variedad vegetal, y tampoco los derechos concedidos al titular de un Certificado de Obtentor.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación del Certificado de Obtentor por la falta de pago de las tasas periódicas para mantener su vigencia. El período de gracia.
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación del Certificado de Obtentor por la falta de pago de las tasas periódicas para mantener su vigencia. El período de gracia

- 1.1. En el proceso interno, la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual canceló el Certificado de Obtentor de la variedad vegetal denominada BARFOURTYFIVE, de titularidad de Hibriorigenes Cia. Ltda., por la falta de pago de la tasa periódica para mantener su vigencia, razón por la cual el Tribunal abordará el presente tema.
- 1.2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden otorgar certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando estas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables, y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.
- 1.3. El término de duración de la protección de los derechos del titular de un Certificado de Obtentor de una variedad vegetal es de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos; y de 15 a 20 años, para las demás especies. Este término comienza a ser contado a partir de la fecha en que se otorgó el correspondiente Certificado de Obtentor, de conformidad con lo previsto en el Artículo 21 de la Decisión 345. Sin embargo, el Certificado de Obtentor puede ser objeto de nulidad o cancelación.
- 1.4. La figura de la cancelación por caducidad del Certificado de Obtentor se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria,

«Artículo 36.- Toda nulidad, caducidad, cancelación, cese o pérdida de un derecho de obtentor será comunicada a la Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido el pronunciamiento correspondiente, el cual deberá además ser debidamente publicado en el País Miembro, ocurrido lo cual, la variedad pasará a ser de dominio público».





establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por los servicios que presta el Estado, a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Al respecto, el Artículo 34 de la Decisión 345 dispone lo siguiente:

«**Artículo 34.-** Para mantener en vigencia el Certificado de Obtentor deberán pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Países Miembros.

El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de gracia, el Certificado de Obtentor mantendrá su plena vigencia.»

- 1.5. En efecto, para mantener vigente el Certificado de Obtentor deberá pagarse las tasas periódicas de conformidad con lo establecido en la legislación interna de los Países Miembros. Sin embargo, el mencionado artículo concede al titular del Certificado de Obtentor un período de gracia de seis meses, contado desde el vencimiento del plazo previsto en la legislación nacional para efectuar el pago de las tasas correspondientes, durante el cual el Certificado de Obtentor mantendrá su vigencia.
- 1.6. Por lo tanto, el Artículo 34 de la Decisión 345 establece la obligación del pago de la tasa y el período de gracia de seis meses que tiene el titular para cumplirla, dejando al legislador nacional la fijación de la periodicidad para exigir su cumplimiento. En otras palabras, el período de tiempo (anual, bianual u otro), el monto y la fecha a partir de la cual nace el hecho generador de la obligación de pagar la tasa correspondiente, deberán ser determinadas por la legislación interna de cada País Miembro, al igual que el recargo o interés que podría generarse a partir de esa fecha. Ahora bien, la caducidad de dicha obligación y, por lo tanto, de los derechos del titular de un Certificado de Obtentor, solo puede declararse una vez que se han cumplido los seis meses de gracia posteriores a la fecha establecida por el derecho interno para cumplir con la obligación de pagar las tasas correspondientes².
- 1.7. Así, por ejemplo, si se otorgó un Certificado de Obtentor el 10 de enero del año 2020, y la legislación interna del País Miembro correspondiente dispone que el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia del Certificado de Obtentor será anual y deberá hacerse efectivo dentro de los tres primeros meses de cada año, el plazo para cumplir con esa obligación, a partir del año 2021, vencería el 31 de marzo. En consecuencia, el período de gracia de seis meses previsto en el Artículo 34 de la Decisión 345, comenzaría a computarse a partir del 1 de abril de cada año.

² Ver Interpretación Prejudicial 57-IP-2001, de fecha 19 de septiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 724 de 16 de octubre de 2001.





- 1.8. El Artículo 35 de la Decisión 345, al enumerar las causales por las cuales la autoridad nacional competente podrá declarar la cancelación de un Certificado de Obtentor, determina:

«**Artículo 35.**- La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos:

(...)

d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia.»

- 1.9. Por lo tanto, ante la falta de pago de las tasas correspondientes dentro del mencionado período de gracia, se declarará inmediatamente la cancelación del Certificado de Obtentor. Salvo que la normativa interna prevea un esquema de notificación o aviso, la cancelación opera de manera automática, es decir, sin advertencia, llamado o requerimiento por parte de la autoridad nacional.³

- 1.10. Se deberá tener en cuenta que el plazo de gracia de seis meses consagrado en el Artículo 34 de la Decisión 345, tal y como se anotó anteriormente, comienza a computarse una vez que se encuentra vencido el plazo de vigencia establecido en la legislación nacional. Esto quiere decir, que comenzará a contarse desde el día siguiente al vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de que la normativa interna establezca un sistema de notificación o aviso para el pago de las tareas respectivas, y sin que ello signifique la habilitación de un tiempo adicional del ya previsto por la norma comunitaria⁴.

- 1.11. El Certificado de Obtentor vigente concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a sus derechos y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.

- 1.12. Al no encontrarse vigente el certificado del Certificado de Obtentor, debido a su cancelación, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes. La cancelación por la falta de pago de las tasas periódicas para mantener vigente el Certificado de Obtentor genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de la variedad vegetal correspondiente, así como la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.

- 1.13. Por último, corresponde señalar que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 36 de la Decisión 345, una vez declarada la cancelación de un

³ Ver Interpretación Prejudicial 104-IP-2015, de fecha 25 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2813 de 28 de septiembre de 2016.

⁴ Ibidem.





Certificado de Obtentor surgen dos obligaciones para la autoridad nacional competente: (i) comunicar, dentro las 24 horas siguientes de emitido el pronunciamiento respectivo, dicha cancelación a la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, (ii) publicar en el País Miembro correspondiente, la Resolución o el acto administrativo a través del cual se determinó la cancelación de un Certificado de Obtentor. Corresponde señalar, además, que, de acuerdo con la parte *in fine* del citado Artículo 36, una vez cumplidas ambas obligaciones, la variedad vegetal pasa a ser de dominio público.

1.14. Al efecto, deberán tomarse en cuenta además las disposiciones de la normativa interna de cada País Miembro, respecto de los efectos de la presentación de acciones judiciales sobre la vigencia y eficacia de las Resoluciones o actos administrativos, como por ejemplo, aquellos que disponen la cancelación de un Certificado de Obtentor, cuya validez o legalidad esté siendo cuestionada en sede judicial.

2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

2.1. Con el fin de tener claro cuales son los temas sobre los cuales podrá regular la oficina nacional competente, el Tribunal interpretará el tema.

2.2. El Artículo 276 de la Decisión 486, dispone lo siguiente:

«**Artículo 276.**- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros».

2.3. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan «norma de clausura»⁵, 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.

2.4. Este 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

⁵ Pablo E. Navarro, *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, 2011, pp. 109 -139. En: <https://isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/201/579> (Consulta: 10 de septiembre de 2021).





y que de ningún modo la entrapen 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'.⁶

- 2.5. 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.
- 2.6. 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».⁷
- 2.7. 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.
- 2.8. 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 comunitaria.⁸

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 N° **17811-2017-00237**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del

⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233 del 5 de septiembre de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2004 de fecha 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 del 12 de noviembre de 2014.

⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014.

⁸ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 y 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015 y 2228 del 16 de agosto de 2013, respectivamente.





Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

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.

