



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL**

**Magistrada Ponente
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA**

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012).

(Aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil doce)

Ref.: exp. 11001-3103-019-2005-00327-01

Decide la Corte el recurso de casación formulado por E.G. Hill Company Inc. y Hills de Colombia Ltda., respecto de la sentencia de 31 de diciembre de 2010 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que promovieron en contra de C.I. La Magdalena S.A.

I. EL LITIGIO

1. Las súplicas principales del escrito genitor del litigio corresponden a las que a continuación se sintetizan (c.1, 165 y ss):



a). Reconocer que la accionada *"infringió los derechos de obtentor vegetal"* pertenecientes a *"E.G. Hill Company Inc"* relacionados con las *"variedades de rosas Hilrap y Hilmoc"*, protegidos con los respectivos *"certificados de obtentor vegetal"*; consecuentemente se le declara civilmente responsable de aquella conducta, ordenándole cumplir las siguientes medidas: i) abstenerse de *"cultivar y explotar"*, al igual que *"realizar actos de producción, preparación, oferta en venta, 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 de la planta ornamental antes identificadas, y ii) publicar la sentencia condenatoria dentro del mes siguiente a su ejecutoria en página entera en la edición dominical de el periódico *"El Tiempo"*.

b). Así mismo condenarla a pagar por concepto de perjuicios: i) Una suma no inferior a USD\$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 USD\$205.916,08, 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 las señaladas cantidades, a partir del 5 de noviembre de 2003 o la data que corresponda, al porcentaje legalmente permitido para operaciones en moneda extranjera.



c). Como peticiones subsidiarias reclamó las mismas principales, modificándolas únicamente en lo atiente 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 este al juez y, en cuanto a los réditos se piden los remuneratorios en similares circunstancias a las señaladas para los indemnizatorios.

2. La causa *petendi* admite el siguiente compendio:

a). "E.G. Hill Company Inc" tiene como actividad "el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente de rosas" y es titular de los derechos de "obtentor vegetal", según certificados expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, de las "variedades de rosas Hilrap y Hilmoc"; siendo su "licenciataria Hills de Colombia Ltda".

b). "C.I. La Magdalena S.A." explota comercialmente un cultivo de flores en el municipio de Tocancipá, especialmente "rosas" y la actora obtuvo información que podría estar cosechando ilegalmente, es decir, sin su autorización o licencia, algunas de sus especies vegetales protegidas; ante lo cual solicitó la práctica de una inspección judicial en la modalidad de prueba anticipada, la que se realizó el 7 de junio y 5 de noviembre de 2004 por el Juzgado Promiscuo de aquella población, e intervino en calidad de perito un funcionario del mencionado



establecimiento público, habiéndose probado que la accionada "(...) cultiva la siguiente cantidad de plantas de variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad demandante E.G. Hill Company, así: (...) Hilrap classy 94.153 – Hillnoc forever young 120.345 (...) total 214.498".

c). La comercialización de las aludidas "especies de rosas" la realiza en el territorio nacional "Hills de Colombia Ltda.", de dos formas: i) mediante la venta de "miniplantas", a razón de USD\$0.80 cada una, con utilidad no inferior a USD\$0.30 y, ii) a través de "concesión de licencias de explotación", generando un "ingreso y utilidad de USD\$0.96 por cada planta licenciada".

d). Los perjuicios, atendiendo la cantidad de las señaladas plantas que se constató existían, ascienden en su orden, a USD \$64.349,40 y \$205.918,03, por los referidos conceptos, más intereses sobre tales valores a partir del 5 de noviembre de 2003, es decir, un (1) año antes "desde la fecha de siembra más reciente determinada en el dictamen pericial".

3. Oportunamente replicó la accionada oponiéndose a todas las súplicas; en cuanto a los hechos dijo no constarle algunos, no ser ciertos aquellos que se le atribuyen a sus actuaciones y, formuló las defensas de "falta de legitimación por activa del demandante Hills de Colombia Ltda."; "inexistencia de la obligación de pago de perjuicios por la no realización del negocio de venta de miniplantas"; "las variedades objeto de la demanda no cumplen con el requisito de novedad y por



ende, no gozan de protección legal (...)" ; "no procede el cobro de intereses de mora. Sobre indemnizaciones no se cobran intereses de mora"; "C.I. La Magdalena S.A. se encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes de la fecha de presentación de la solicitud del derecho del obtentor ('preuso') y "la demandada es adquirente de buena fe" (c.1, 414-430).

4. Se finiquitó la primera instancia con fallo de 20 de marzo de 2006, en el que se dispuso:

"1. Declárese no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, (...). – 2. 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 denominados Hilrap y Hilmoc, (...). – 3. Declárese que C.I. La Magdalena S.A. es responsable de los daños causados a los demandantes por infracción a los derechos de obtentor vegetal, (...). – 4. Condénase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de US\$46.019,40 dólares americanos (...). – 5. Condénase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de US\$145.728,10 dólares americanos (...).- 6. Condénase al pago de los intereses comerciales sobre las cantidades previstas en los numerales 4 y 5, (...), desde el 5 de noviembre de 2004 y hasta cuando se verifique el pago. – 7. Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas denominadas Hilrap y Hilmoc, cesando todo acto que constituya infracción a los derechos de obtentor vegetal. – 8. Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A. para que se abstenga de realizar actos de producción, preparación, oferta de venta, venta o cualquier acto que implique la introducción al mercado, exportación, importación, posesión con fines de ventas similares, respecto del material de reproducción, multiplicación o propagación



y el producto de cosecha de las variedades de rosas denominadas *Hilrap* y *Hilmoc* (...)", e impuso la respectiva "condena en costas".

Se adicionó mediante providencia de 5 de mayo de 2006, en la que se ordenó la publicación de la sentencia y advirtió a la demandada sobre las acciones a seguir en el evento de no cumplir voluntariamente lo dispuesto.

5. El litigante vencido formuló recurso de apelación y surtido su trámite, el superior desató la alzada con la decisión y los fundamentos que enseguida se resumen.

II. FALLO IMPUGNADO

1. Resolvió el Tribunal revocar "los puntos 1º, 3º, 4º, 5º y 6º de lo resolutivo de la sentencia apelada, (...)"; declaró "fundadas las excepciones con que la demandada enfrentó la demanda a que esta providencia se refiere"; excluyó del proceso a "la demandante Hills de Colombia Ltda."; negó las pretensiones indemnizatorias de "E.G. Hill Company Inc"; modificó "los puntos 7º, 8º y 9º de la sentencia del 20 de marzo de 2009 y, 10º y 11º de la complementaria de 5 de mayo subsiguiente, precisando que la protección de la variedad *Hilmoc* es a partir del 18 de diciembre de 2001, y disponiendo que la publicación ordenada debe serlo respecto de esta sentencia en concordancia con la de primer grado"; limitó "al 40% del valor que resulte aprobado en primera instancia", las "costas" a favor de la última empresa extranjera mencionada y condenó a la



otra actora a pagar las de "(...) primera instancia a la demandada (...)".

2. Luego de referir el *ad quem* los antecedentes del proceso, precisa que la inconformidad de la apelante se concretó *"a la defensa de sus excepciones"* y asumió el análisis en la forma como enseguida se comenta:

a). En punto de la *"falta de legitimación en la causa de Hills de Colombia Ltda."*, destaca que debe prosperar, porque al tenor del artículo 23 de la Decisión 345 de 1993, es el *"titular del certificado de obtentor"* quien puede iniciar las acciones para evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho; al igual que para solicitar medidas de *"compensación o indemnización"*.

Apoyado en ese mismo argumento, señala que alcanza éxito la defensa relativa a la *"inexistencia de la obligación de pagar perjuicios"* a dicha sociedad mercantil.

b). En cuanto a que las *"variedades de rosas"* inmiscuidas en la controversia *"no cumplen con el requisito de novedad y por ende no gozan de protección legal"*, determina con base en los preceptos 1º y 6º de la *"Ley 243 de 1995"* y 8º de la referida *"Decisión 345 de 1993"*, que únicamente comprende la especie *"Hilmoc"*, porque según el dictamen pericial, la edad de las plantas halladas era de aproximadamente cinco años, y el lapso de protección



abarcó el período "de 18 de diciembre de 2001 al 31 de marzo de 2003"; lo cual estima da al traste con lo solicitado.

c). De otro lado, el sentenciador apoyándose en el canon 65 de la "Ley 45 de 1990", argumenta que no es admisible el cobro de "*intereses de mora*" sobre el monto de las indemnizaciones pedidas, ya que aquellos solo proceden "*en caso de mora y a partir de ella*".

d). Apunta enseguida, que la discusión acerca de la "*procedencia de la condena en perjuicios*" a la luz del artículo 243 de la "Decisión 486 de 2000" del mencionado organismo subregional, no involucra ningún aspecto nuevo en lo que concierne al presente litigio, pues "*por vía de principio general, (...) todo aquel que sin mediar exculpaciones causa daño a otro, se obliga a indemnizarlo*", y conforme al literal a) de la citada disposición comunitaria, legítima como beneficiario a quien lo ha sufrido, en este caso, al titular del "*registro de obtentor*", aunque solamente respecto de la "*variedad de rosa Hilrop*".

e). Al examinar los fundamentos en que apoyó el *a quo* su entendimiento para predicar la existencia del detrimento patrimonial "*(...) por el simple hecho de haberse puesto de acuerdo demandante y demandada en la cantidad de variedades de plantas cultivadas (...), y del solo hecho de la prueba reportada por la demandante en su declaración de parte dedujo su valor*", considera que desatendió las instrucciones previstas para el efecto en el canon 239 *ibídem*, al tenor del cual la "*indemnización ha de ser calculada en función de la*



explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado' (...), esto es, el 'comprendido entre la fecha en que -la patente- adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente' (...)".

III. DEMANDA DE CASACIÓN

Cuatro (4) ataques se plantean para sustentar la impugnación extraordinaria, el inicial y el último cimentados en la "*causal primera, vía directa*"; el segundo y tercero, en el mismo motivo, "*vía indirecta*"; se comenzará el estudio por éstos y enseguida aquellos, al corresponder al orden lógico, según los parámetros reiterados por esta Corporación.

CARGO SEGUNDO

1. Con apoyo en el supuesto inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de transgredir "*indirectamente por falta de aplicación de los artículos 237, numeral 1 de la Constitución Política, artículos 82, 83, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, y artículos 17, 24 y 33 de la Decisión 345 de 1993, y por aplicación indebida de los artículos 7 de la Decisión 345 de 1993, artículos 6 y 7 de la Ley 243 de 1995, artículos 4 y 5 del Decreto 533 de 1994 y artículos 5, 47 y 49 de la Resolución 1893*", situación derivada de desatinos fácticos en la estimación de las probanzas.

2. En procura de demostrar el ataque la censura en síntesis argumenta:



a). Es errado el entendimiento del Tribunal en cuanto a que la *"variedad Hilmoc"* no satisface el *"requisito de la novedad"* por venir la accionada cultivando esa especie desde *"noviembre de 1999"*, es decir, antes de presentar la actora la solicitud de su registro en Colombia, gestión esta que realizó el *"18 de diciembre de 2001"*.

b). Aquella conclusión derivó de no apreciar en su real dimensión los siguientes elementos de juicio:

i). Documento expedido por el Instituto Colombiano Agropacuero, mediante el cual *"(...) otorgó certificado de obtentor a la firma E.G. Hill Company Inc sobre la variedad de rosa denominada Hilmoc según resolución 779 de 31 del marzo de 2003. - Que el registro de variedad de la especie rosa denominada Hilmoc es el número A911567. - Que la vigencia de la protección otorgada es de 20 años a partir del 31 de marzo de 2003"*, y deduce de ahí que ese *"acto de registro"* implica que se cumplían los requisitos de fondo, como el echado de menos por el sentenciador.

ii). Afirmación indefinida contenida en el escrito genitor del proceso, atinente a que *"la sociedad demandada nunca ha obtenido licencia o autorización del obtentor o de su representante o licenciataria exclusivo en Colombia"*, según los hechos 5, 10 y 13 del mismo, sin que se hubiere incorporado elemento de juicio para desvirtuarla; de tal suerte que la apreciación de esa circunstancia le hubiere permitido concluir que *"la novedad de la variedad (...) Hilmoc no se vio afectada por los actos de cultivo y explotación realizados por*



la demandada desde 1999 (...)" ; también obra en autos instrumento en el que "C.I. La Magdalena S.A." acepta tal hecho (fls.526-529), al expresar *"que ha estado intentando llegar a un preacuerdo (que nunca se concretó) con las demandantes para obtener la mencionada autorización"* y un memorial dirigido al Juzgado en el que con alcances de confesión reconoce *"que carece y ha carecido de la autorización exigida por la ley para el cultivo y explotación de la variedad Hilmoc (...)"*.

iii). Inspección judicial con intervención de perito, practicada como prueba anticipada, el 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, anexada a la demanda (fls.14-126), en la que se constató la ejecución de *"actos de infracción"*, eventos estos posteriores *"al momento en que según la sentencia recurrida, inició la protección provisional de la variedad Hilmoc"*.

c). Asevera el censor que el yerro es trascendental, porque el mismo condujo a predicar la ausencia del mencionado presupuesto de *"novedad"*, necesario para la protección reclamada y *"por tanto, se acogieran las defensas referentes a que la accionada ^{se} encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor ('preuso')"* y que *"es adquirente de buena fe"*, puesto que equivocadamente se apreció *"que la explotación anterior a la solicitud de registro desvirtuaba el requisito de la novedad y en tal sentido la variedad no podría considerarse como legalmente protegida"*.



CONSIDERACIONES

1. En las súplicas se solicita la adopción de medidas para hacer cesar o impedir la ejecución de actos por parte de la accionada que infringen los "derechos" de las demandantes derivados de los "certificados de obtentor vegetal" expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, en cuanto a las "variedades de rosas Hilrap y Hilmo" y, de otro lado buscan que sea condenada a pagarles los perjuicios que les ocasionó "por la no realización del negocio de venta de miniplantas", al igual que los provenientes de "la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías", los cuales cuantifican en dólares estadounidenses, pidiendo intereses sobre esas sumas.

2. El sentenciador modificó la decisión del juez de primer grado, al no hallarla ajustada a la ley y, para el efecto sostuvo esencialmente:

i). No se percató que "Hills de Colombia Ltda." no era titular del "derecho protegido", sino una "licenciataria", lo cual condujo a que desestimara las defensas concernientes a la "falta de legitimación en la causa" respecto de ella y la atinente a la "inexistencia de obligación de pagarle perjuicios".

ii). Pasó desapercibido para el *a-quo* que el cultivo de rosas objeto del dictamen pericial tenía una edad de aproximadamente cinco años, de donde se infiere que su inicio se remontaba a 1999, mientras que la protección



operó sólo desde la presentación de la solicitud –*"18 de diciembre de 2001"*- hasta la expedición del certificado de obtentor –*"31 de marzo de 2003"*-, en consecuencia colige que inobservó cómo las variedades vegetales en mención *"no cumplen con el requisito de novedad y por ende no gozan de protección legal"*, lo que se evidencia con relación a la *"variedad Hilmoc"*, que empezó a cultivar la demandada en noviembre del año inicialmente citado.

iii). Ante la ausencia de morosidad, surgía la *"improcedencia del cobro de intereses"*.

iv). Por lo anterior, excluyó del litigio a *"Hills de Colombia Ltda."*, negó *"las pretensiones indemnizatorias a E.G. Hill Company Inc"* y, precisó *"que la protección de la variedad Hilmoc es a partir de 18 de diciembre de 2001"*.

3. La acusación cuestiona que la estimación de las probanzas es incorrecta, al haberles restado o cercenado su alcance demostrativo, situación esta que predica en cuanto al *"certificado de obtentor"* expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario, indicando que se le asignó *"un significado menor al que su materialidad objetivamente indica, esto es, que la variedad Hilmoc sí cumple con los requisitos de fondo para su protección, dentro de los cuales se encuentra el de la novedad"*, dado que el *"reconocimiento de dichos derechos se realizó por parte de la autoridad nacional competente, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, mediante Resolución 779 del 31 de marzo de 2003, acto administrativo éste que goza de presunción de legalidad, (...)";* por lo que se imponía su amparo, máxime



que obraban elementos de convicción referentes a que la accionante no estaba autorizada ni contaba con licencia para la explotación de la mencionada *"variedad vegetal"* y al haberse verificado que los actos de infracción tuvieron *"ocurrencia con posterioridad al momento en que según la sentencia recurrida, inició la protección provisional"*.

4. Estén acreditados los hechos que a continuación se enuncian y que tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando en lo atinente a la acusación examinada.

a). Solicitud n° A01587 formulada el *"18/12/2001"* por *"E.G. Hill Co. Inc"*, para el reconocimiento de *"derechos de obtentor"*, con relación a la *"variedad de rosa Hilmoc"*, según consta en la *"Gaceta de variedades vegetales protegidas n°6"* de septiembre de 2002, editada por el ICA (c.1, reverso f.437).

b). Constancias suscritas por la Coordinadora del Grupo Derechos de Obtentor de Variedades y Producción de Semillas de la citada institución que indican la expedición de los *"Certificados de Obtentor a la firma E.G. Hill Company Inc"* sobre las especies de *"rosas Hillrap y Hilmoc"*, con registro 96006 y A01587, otorgados mediante las Resoluciones 849 y 779 de 29 de abril de 1997 y 31 de marzo de 2003, respectivamente, e informa que la primera está protegida durante *"11 años cuatro meses y dos días"* y la segunda *"20 años"* (c.1, 10-11, 891, 893).



c). Dictamen del experto Álvaro Calixto Castro, en el que comenta que la *"primera licencia"* se concedió el *"11 de abril de 2001"*, en cuanto a la *"variedad Hilrap"*, según convenio entre *"Hills Floral Group E.G. Hill Company Inc"* con *"C.I. Induagráfica Ltda."* y, para la *"especie Hilmoc"*, data de *"27 de octubre de 2002"*, mediante negocio con *"Agrícola El Redil Ltda."* (c.3, 820, punto 8).

d). Inspección judicial con peritación, practicada el *"7 de junio y 4 de noviembre de 2004"*, a un cultivo de flores de la sociedad demandada en el predio de la vereda El Porvenir municipio de Tocancipá, la cual se practicó como prueba anticipada, verificándose que está organizado en *"bloques"*, existiendo la variedad de *"rosa Hilmoc o forever young"* en ocho de esas áreas, hallándose plantas con edades aproximadas de uno (1), cuatro (4) y cinco (5) años.

5. En virtud de que el litigio se relaciona con el *"régimen de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales"* y que esa temática se encuentra regulada en la normatividad de la *"Comunidad Andina"*, de la cual Colombia es miembro, con apoyo en los artículos 32 y 34 del tratado de creación del *"Tribunal Andino de Justicia"*, la Sala en proveído de 9 de septiembre de 2011 (fs.52-62), con relación al tema concerniente al cargo examinado, ordenó *"interpretación prejudicial"* sobre lo siguiente: *"c. A la luz de lo previsto en los preceptos 4º, 7º, 8º, 9º de la 'Decisión 345 de 1993', ¿qué ha de entenderse por*



'novedad' de la variedad vegetal?, ¿cómo se acredita?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?".

6. El plurimencionado organismo jurisdiccional subregional, en fallo de 10 de mayo de 2012, adoptó la respectiva decisión, recibíendose la respuesta en esta Corporación el 13 de julio del año en curso (fs.66-104) y, en torno a esos aspectos sostuvo:

"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" y con relación al primero de los supuestos reseñados, entendió que se configura *"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"*.

Expresó así mismo que el *"requisito de la 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"* y, precisó que esa condición 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 los 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”.

También indicó 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”.*

Y en cuanto a su demostración, señaló que *“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”.*

7. Con base en el criterio del órgano consultado, se obtiene claridad acerca de que el requisito de la *“novedad”* debe concurrir al momento de formular la solicitud de registro de los *“derechos de obtentor”*, constatándolo *“la autoridad nacional competente del País Miembro”* encargada de aplicar el mencionado *“régimen de protección”*, de tal manera que de ser acreditado, junto con los demás presupuestos señalados, el interesado tiene derecho a la expedición del correspondiente *“certificado de obtentor”*.

Lo comentado en precedencia, permite sostener que con el reseñado acto administrativo se acredita



válidamente el cumplimiento, no sólo de la exigencia en cuanto a que la *"variedad vegetal sea novedosa"*, sino que sea *"distinta, homogénea y estable, además de haber recibido una denominación adecuada"* y, mientras no sea invalidado por la autoridad competente, se presume su legalidad y tiene eficacia probatoria.

8. En el *sub lite*, aunque el Tribunal ignoró esa circunstancia, al revisar la parte resolutive del fallo opugnado, se aprecia que en el numeral 6.5 especificó que *"la protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001"*, la cual coincide con la fecha de radicación de la petición del referido *"certificado de obtentor"* y, en ese sentido cabe mencionar que se ajustó a lo previsto en el inciso 1º artículo 17 de la citada disposición comunitaria andina, respecto del cual el órgano jurisdiccional consultado, expuso que dicha norma *"establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado (...)"* y, agregó que la finalidad de dicha prerrogativa *"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"* y además *"protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite"*.

9. Lo anterior exterioriza que el desatino denunciado no tiene trascendencia, toda vez que aun cuando el *ad quem* se equivocó al considerar que respecto de la variedad de rosa en cuestión faltaba el *"requisito de la*



novedad", accedió a la protección reclamada en la demanda.

Por la misma razón antes expuesta, tampoco alcanza aquella connotación el dislate que se le enrostra al sentenciador al acoger la defensa referente a que *"la demandada es adquirente de buena fe"*, pues a pesar de no acreditarse las circunstancias acerca de cómo llegó la especie a su poder o que la titular de los *"derechos de obtentor"* le hubiere conferido licencia o autorización, accedió a la pretensión de amparo, por lo que no hay lugar al quiebre del fallo.

10. Lo analizado en este acápite muestra adecuadamente que el reproche no tiene vocación jurídica para su prosperidad.

CARGO TERCERO

1. Apoyada en la *"causal primera"* de casación del canon 368 del Código de Procedimiento Civil, la parte recurrente denuncia *"violación indirecta"* de la ley sustancial *"por falta de aplicación de los literales a y c del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000"*, debido a los yerros fácticos en la estimación de varios medios de prueba.

2. Se recrimina al sentenciador por aseverar que *"el solo hecho de estar acreditado el número de material vegetal (plantas) explotado ilegalmente y el precio de la licencia o valor de las regalías"*, no probaba el daño reclamado; además por



considerar que los perjuicios reconocidos en primera instancia, no se adecuaban a las prescripciones de la norma comunitaria subregional *"que regula la acción contra el uso no autorizado de patente en trámite"*.

3. Atribuye que lo anterior se originó por no tener en cuenta en su real dimensión y alcance los siguientes elementos:

a). La demanda donde se precisa que *"la infracción se predica por la explotación ilegal de las variedades vegetales protegidas (...) Hilarap y Hilmoc"*, en cuanto a derechos de obtentor, *"no patentes"*.

b). Inspección judicial con peritación, la cual es demostrativa de que para la época de su práctica -7 de junio y 5 de noviembre de 2004-, la accionada estaba cometiendo actos de infracción respecto de las mencionadas *"especies vegetales"*.

c). Certificaciones expedidas por el ICA donde consta que las *"variedades de rosas"* nombradas están protegidas, siendo su titular *"E.G. Hill Company Inc"*.

d). Documento en el que la demandada reconoce que no tiene licencia o autorización para explotar las reseñadas *"variedades de flores"* y que para ello ha intentado llegar a un acuerdo con las actoras, sin lograrlo.



e). Contratos mediante los cuales las prenombradas empresas *"han conferido licencias o autorizaciones para el cultivo y explotación"* de las aludidas *"plantas florales"*, fijando condiciones jurídicas y económicas.

4. Concluye que los medios de prueba relacionados demuestran *"la infracción cometida, su extensión y el valor de los dineros que habrían recibido (...) en caso de que la demandada no hubiese cometido la infracción, (...); siendo ello uno de los criterios indemnizatorios que deben tenerse en cuenta en este tipo de procesos"*.

CONSIDERACIONES

1. En razón del aspecto cuestionado en el reproche, basta memorar que el valor de los perjuicios pretendidos están representados por los dineros que las actoras dejaron de percibir, según los hechos de la demanda, *"por la no realización del negocio de venta de miniplantas"* y *"por la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías"*.

2. El *ad quem* negó el éxito a esa súplica apoyado en que el literal a) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, reconoce como beneficiario a quien ha sufrido la afectación patrimonial, que para el caso corresponde *"al obtentor de la licencia, pero solamente respecto de la variedad vegetal conocida como Hilrap"* y, al examinar lo dicho por el *aquo*, interpreta que el daño lo estableció a partir *"del simple hecho de haberse puesto de acuerdo demandante y demandada en la cantidad de variedades de plantas cultivadas (...) y del solo hecho"*



de la prueba reportada por la demandante en su declaración de parte dedujo su valor", acotando que "la indemnización solo es posible ante la real existencia de un perjuicio cierto", de donde infiere que se desatendieron los parámetros legales, toda vez que el precepto 239 del ordenamiento supranacional establece "que la indemnización ha de ser calculada 'en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado' (...)", en tanto que para este asunto se tornó "un factor diferente, referido a la cantidad de plantas cultivadas, multiplicado por el valor del material vegetal, constituido, esto por el valor de las regalías encontrado en 'la documental aportada por la actora en el interrogatorio de parte' (...)", y de esa manera concluye que el detrimento se tasó con base en "elementos hipotéticos no señalados en la ley (...), diferentes a la 'explotación' (...) que la demandada hubiere llevado a cabo, 'efectivamente' durante el indicado período".

3. De otro lado, el censor argumenta que los elementos de convicción no apreciados "en su real dimensión y alcance", anteriormente relacionados, le hubieren permitido al *ad quem* tener por demostrada "la existencia de los daños irrogados (...) como consecuencia de la infracción, así como su extensión y cuantía que consiste en los valores dejados de percibir por no haberse obtenido la licencia en forma legal y no haber adquirido el material vegetal de variedades protegidas directamente de (...) [las actoras]".

Así mismo expone, al referirse a la transgresión de los preceptos sustanciales, que está acreditada la titularidad del derecho, la condición de "la novedad de las



variedades vegetales protegidas" y el momento a partir del cual comenzó el amparo provisional de las mismas.

4. La problemática abordada en el cargo objeto de estudio, recae sobre el tema de la *"indemnización de perjuicios"*, derivada de la afectación patrimonial irrogada por el desconocimiento o violación de *"derechos de obtentor vegetal"*, para el caso, los que afirman tener las empresas demandantes.

Dado el problema jurídico que comporta la *"indemnización de perjuicios"*, la Corte para ambientar la *"interpretación prejudicial"* sometida a consideración del *"Tribunal Andino de Justicia"*, se cuestionó si *"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 derechos de la propiedad industrial' contenida en la 'Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina'"* y, ante esa circunstancia le solicitó conceptuar acerca de *"¿qué alcance tienen en lo relativo a daños o perjuicios los artículos 239 y 243 ibídem, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?"*

Al absolver la consulta el citado órgano jurisdiccional, reconoce que *"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 al principio de complemento [indispensable] (...).*



"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 hubieren 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".

5. En el *sub lite* se observa que el *ad quem*, con apoyo en el "precepto 239 de la Decisión 486 de 2000", entendió que el resarcimiento del detrimento patrimonial debe calcularse con base en la "explotación" que realmente hubiere llevado a cabo la infractora de los "derechos de autor" protegidos y, al revocar la decisión del *a-quo*, le



reprochó que *"la indemnización la estableció con base en un factor diferente, referido a la cantidad de plantas cultivadas, multiplicado por el valor del material vegetal, constituido esto por el valor de las regalías (...), de donde deviene inocultable que el perjuicio deducido en la sentencia fue calculado sobre elementos hipotéticos, no señalados en la ley (...)"*.

6. Lo anterior evidencia que la razón esencial para que el sentenciador denegara la pretensión de la indemnización de perjuicios derivados de *"la no realización del negocio de venta de miniplantas"* y por *"la no suscripción de las licencias de explotación y pago de regalías"*, se encuentra en la consideración de que estimó que tales rubros o componentes del daño, no corresponden a los legalmente previstos, pues los ahí autorizados son los originados en *"la explotación que efectivamente hubiere llevado a cabo la infractora de los derechos de obtentor"*, sin que su fundamento lo haya inferido de la valoración probatoria y, aunque tangencialmente alude a la labor desplegada en ese ámbito por el *a-quo*, lo hace para enfatizar que ese funcionario apoyó la decisión en supuestos no contemplados en la norma que regula esa materia.

Ante esa circunstancia, el embate luce desenfocado, porque la conclusión del sentenciador está cimentada en la interpretación y aplicación de un precepto legal, mas no en el resultado de la estimación de los elementos de juicio, que es el aspecto tomado en cuenta por la censura para orientar el cargo.



Acerca de esa falencia, la Corte en fallo de 17 de julio de 2012, exp. 2007-00055, iteró que "(...) en materia casacional la demanda 'debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente' (...)".

7. Corolario de lo examinado es que el embate no prospera.

CARGO PRIMERO

1. Cimentado en la causal inicial del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, "vía directa", se combate el fallo al considerarlo violatorio de la "ley sustancial por falta de aplicación del artículo 5 y disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, artículo 2 del Decreto 533 de 1994, artículo 59 de la Resolución 1893 de 1995 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, artículo 2342 del Código Civil y artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, así como la interpretación errónea del artículo 23 de la Decisión 345 de 1993 de la Comisión de la



Comunidad Andina de Naciones y del artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones".

2. El ataque enfrenta el criterio que tuvo el Tribunal para no reconocer legitimación en la causa a *"Hills de Colombia Ltda."*, al estimar que *"solamente cuenta con la calidad o condición de licenciatario exclusivo del obtentor"* y, entender que *"el artículo 23 de la Decisión 345 de 1993"* confiere aquella prerrogativa únicamente *"al titular del certificado de obtentor"*, sin tener en cuenta que además de la citada disposición comunitaria, también son aplicables sus normas reglamentarias, entre otras, el Decreto 533 de 1994, la Resolución 1893 de 1995 expedida por el ICA, autorizando el canon 59 de este último acto administrativo, al *"(...) beneficiario de una licencia la legitimación para iniciar las acciones para la protección de los derechos de obtentor vegetal"*.

Agrega la censura, que las leyes civiles y procesales internas, *"aplicables al caso en concreto, establecen que no solamente el titular de un derecho o propietario de una cosa se encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la indemnización de los perjuicios por el daño infringido"* y, en ese sentido invoca el artículo 2342 del Código Civil, reprochando que el Tribunal no lo tuvo en cuenta, a pesar de que *"reconoce legitimación en la causa a terceros usuarios, usufructuarios, tenedores, etc., sin limitarla únicamente al propietario o titular del derecho lesionado"*; así mismo el inciso 3º del precepto 82 del Código de Procedimiento Civil, a la cual le da el carácter de *"norma sustancial"* y, que al regular



el fenómeno del "*ilídisconsorcio facultativo*" los faculta para "*procurar judicialmente la defensa o protección de sus derechos o intereses*".

CONSIDERACIONES

1. Para la adecuada comprensión del problema abordado en la acusación, pertinente resulta recordar que el litigio surge porque las actoras le atribuyen a la convocada la comisión de infracciones que han afectado los "*derechos de Obtentor*" que afirman tener reconocidos sobre las "*variedades de rosas Hilmoc y Hiltrap*" y, como consecuencia de ello reclaman la adopción de medidas para asegurar su protección, además la condena a la indemnización por los perjuicios derivados de lo dejado de percibir por la "*venta de miniplantas*" y por la no "*suscripción de licencias de explotación y pago de regalías*", los cuales cuantifican en dólares estadounidenses, exigiendo intereses moratorios sobre esas sumas de dinero.

Por su lado, el *ad quem* tras asumir que "*Hills de Colombia Ltda.*", compareció en calidad de "*licenciataria exclusiva de los derechos de obtentor*", con base en "*el precepto 23 de la Decisión 345 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena*", entendió que el único facultado para accionar y deprecuar tales pretensiones era el "*títular del Certificado de Obtentor*", consecuentemente revocó lo que a su favor había dispuesto el *a-quo* y aceptó la defensa de "*falta de legitimación en la causa*", excluyéndola del proceso.



2. El ataque por la vía directa se caracteriza, como lo ha iterado la jurisprudencia de esta Corporación, porque el "(...) juez quebranta derechamente la ley, esto es, que realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o prohíben, por cuanto esta clase de violación del ordenamiento jurídico 'se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio' (...). 'Ciertamente, el ataque por este camino presupone que la censura acepta de manera plena y en su integridad la valoración probatoria realizada por el ad quem, y de la cual no se puede separar ni un ápice; (...). 'Sobre el particular la Sala ha doctrinado de modo pacífico, entre otras, en la sentencia de casación n° 027 de 22 de marzo de 2007 expediente 00056-01, lo que a continuación pasa a reproducirse: 'Como se sabe, las acusaciones propuestas por la vía directa de la causal primera de casación se encuentran encaminadas a establecer que el sentenciador infringió una norma de derecho sustancial, sin que hayan mediado errores en la contemplación material de los hechos y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquéllos (...). Sobre ese particular, de antiguo tiene dicho la Sala que, cuando es seleccionada la vía directa, (...) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas (...)'" (sent. cas. civ. de 16 de mayo de 2011, exp. 2000-9221).



3. Para dilucidar lo cuestionado, se precisa que la legislación vigente reguladora de *"los derechos de los obtentores de variedades vegetales"* en nuestro país la integran normativas internacionales, subregionales y nacionales, aunque valga acotar que son coincidentes en los aspectos esenciales que abordan.

a). Sobre esa temática está en vigor la Decisión 345 expedida el 21 de octubre de 1993 por la entonces *"Comisión del Acuerdo de Cartagena"*, hoy *"Comunidad Andina de Naciones"*, la cual fija el *"régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales"* y en tal sentido contempla en el literal a) artículo 1º, que tiene por objeto *"[r]econocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor"*, encomienda la emisión de éste a la *"autoridad nacional"* designada para el efecto y la organización del *"Registro nacional de variedades vegetales protegidas"*, prevé que los *"titulares de los certificados de Obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas"* y que *"pertenece[n] al obtentor de la variedad o a quien se le haya transferido lícitamente"*; además se reconoce que 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"* y, que el titular del mencionado *"certificado"* está autorizado para *"iniciar acciones administrativas o judiciales, 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" y, relaciona las conductas que sin el consentimiento del "titular del derecho" están prohibidas a terceros, reseñando algunas excepciones, también prevé que el "titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad" (preceptos 4º a 6º, 14, 17, 23, 24, 29).

b). En desarrollo de la facultad reglamentaria de la citada "Decisión", se dictó el Decreto 533 de 8 de marzo de 1994, en el que se dispuso que el "Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, será la autoridad nacional competente para aplicar el Régimen de Protección a las Variedades Vegetales", determinando sus funciones y se plasman algunas precisiones sobre el "reconocimiento y registro de los derechos del obtentor", "los derechos y obligaciones del obtentor", el trámite de la "solicitud para el otorgamiento de un Certificado de Obtentor" y, en el canon 15 se prevé: "En caso de infracción de los derechos conferidos en virtud de un Certificado de Obtentor, se aplicarán cuando sean compatibles con el presente Decreto, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio, respecto a las infracciones de los derechos de propiedad industrial, (...)".

c). Por su lado el "Instituto Colombiano Agropecuario", como encargado de aplicar el mencionado régimen, comenzó por asignar esa responsabilidad a la Subgerencia de Prevención y Control – División de Semillas (Resolución 1974 de 1994), y mediante la número 1893



de 29 de junio de 1995, reglamentó lo concerniente a la "apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas", aspectos del "derecho de los obtentores", procedimiento respecto a la "solicitud de concesión de los derechos de obtentor" y lo atinente a "licencias", consagrando en el artículo 59, que "[e]l titular de un derecho de obtentor y el beneficiario de una licencia podrán ejercer conjunta o separadamente las acciones legales que sean del caso en la defensa de los derechos que le confiere el certificado de obtentor. - Parágrafo.- Cuando la demanda la inicia el beneficiario de la licencia, deberá notificarse personalmente al titular del derecho".

o). También está vigente el "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales -UPOV" de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado según la Ley 243 de 28 de diciembre de 1995, habiendo sido admitida Colombia como miembro el 13 de septiembre de 1996 y acerca de su aplicabilidad, la Corte Constitucional en la sentencia C-262 de 13 de junio de este último año citado, dijo: "Como quiera que dentro del acuerdo subregional andino se han expedido normas sobre protección a obtentores vegetales, existe la posibilidad de un eventual conflicto entre las normas del Convenio que se revisa y las de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - Para la Corporación, no puede pasar desapercibido que el proceso de admisión de Colombia a la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales requirió del concepto favorable de este organismo, en el sentido de establecer que la normatividad interna colombiana no pugna con el Tratado en cuestión. Como quiera que dicho examen se realizó respecto de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo



de Cartagena y de las normas nacionales que la desarrollan y que, una vez modificadas algunas normas, la Unión no encontró objeción en aplicar la normatividad subregional, no existe riesgo de que una vez vigente el convenio que se estudia, Colombia desatienda sus obligaciones regionales".

4. En la consulta elevada al Tribunal Andino de Justicia, acerca del entendimiento de las disposiciones que regulan el asunto en discusión, se le preguntó lo siguiente: "*¿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 por el titular de los derechos de obtentor de variedad vegetal protegida? y ¿qué abarcan o a qué se extienden las 'medidas de compensación o de indemnización' ahí referidas?*".

En la respuesta emitida sobre el particular, conceptuó que "[e]l 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" y también expuso que "(...) podrá conceder a otra persona natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito".

En cuanto al licenciatario, indicó que "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".



Así mismo sostuvo que "[...] *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 licenciatarios. - Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. - Si transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción*".

Y adicionalmente, puntualizó que es "*indemnizable el daño que, sufrido por el titular o licenciatario, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor*", según los parámetros señalados al examinar el anterior reproche.

5. Dado que la discusión alude al tema de la "*legitimación en causa*", para el caso, con relación a la demandante "*Hillis de Colombia Ltda.*", quien compareció aduciendo ser "*licenciataria*" de la también actora "*E.G. Hill Company Inc*", se precisa que el citado presupuesto es condición sustancial necesaria para habilitar el reconocimiento de las súplicas plasmadas en la demanda.

En ese sentido ha iterado la Corte Suprema que "(...) *la legitimación en causa, esto es, el interés directo, legítimo y actual del 'titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico'* (...) *es cuestión propia del derecho sustancial, atañe a la pretensión y es un presupuesto o condición para su prosperidad*" (fallo de 1º de julio de 2008, exp. 06291) y con antelación había señalado que "(...) *es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y*



no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste' (...), la '*legitimatío ad causam*' consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (*legitimación activa*) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (*legitimación pasiva*)' (...)" (sentencia de 12 de junio de 2001, exp. 6060).

6. El estudio del asunto, permite inferir que el sentenciador transgredió la ley sustancial, porque sin discrepar en cuanto a que la prenombrada empresa tiene la condición de "*licenciataria exclusiva de la titular del certificado de obtentor*", apoyado en el "*artículo 23 de la Decisión 345 de 1993*", determinó que no estaba jurídicamente habilitada para promover la acción y reclamar la protección de los derechos inherentes a la calidad invocada, tampoco la correspondiente indemnización de perjuicios.

Esa posición es contraria a la interpretación de las normas aplicables al litigio en ese punto, puesto que el citado órgano jurisdiccional subregional, acerca de las prerrogativas contempladas en los preceptos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, conceptuó en lo pertinente que "*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*", situación que además para el caso colombiano, goza de suficiente claridad, en virtud a que en el artículo 59 de la Resolución 1893 de 26 de junio de 1995 expedida por el ICA, se previno que "[e]l titular de un



derecho de obtentor y el beneficiario de una licencia podrán ejercer conjunta o separadamente las acciones legales que sean del caso en la defensa de los derechos que le confiere el certificado de obtentor. - Parágrafo.- Cuando la demanda la inicia el beneficiario de la licencia, deberá notificarse personalmente al titular del derecho".

Ahora, ninguna duda subsiste en cuanto la legalidad de dicha regulación, porque el organismo jurisdiccional mencionado, conceptuó que con sustento en el "*principio de complementación indispensable*", 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*".

Como puede advertirse, en el criterio aplicado por el sentenciador estableció una restricción o limitación jurídicamente inadmisibles en cuanto a la facultad del "*licenciataria*" de ejercitar la protección de los derechos emanados de un "*Certificado de Obtentor*", para el caso, los concernientes a las variedades objeto de licenciamiento, en los términos del negocio jurídico celebrado entre la compañía extranjera titular de los "*derechos de obtentor vegetal*" y la empresa colombiana a quien le transfirieron algunas potestades relacionadas con los mismos.



7. El desacierto jurídico puesto de presente, conduce a la prosperidad del reproche examinado, lo cual implica el quiebre parcial del fallo impugnado.

CARGO CUARTO

1. Está cimentado en la *"causal primera"* del canon 368 del Código de Procedimiento Civil y se ataca la sentencia al estimar que transgrede directamente la ley sustancial *"por falta de aplicación de los artículos 1608 y 1613 del Código Civil y del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y aplicación indebida del artículo 65 de la Ley 45 de 1990 (intereses moratorios)"*.

2. El cuestionamiento recae sobre la conclusión del Tribunal según la cual no es válido el cobro de *"intereses moratorios"* sobre las *"sumas de dinero a que resultara condenada la sociedad demandada"*, ya que esos réditos *"se generan únicamente desde el momento mismo de la mora y a partir de esta"*.

Reclama el censor porque esa interpretación es contraria al ordenamiento jurídico, ya que la indemnización suplicada se origina en la violación de derechos de propiedad industrial, para este caso del obtentor de las referidas *"variedades vegetales"* y que la accionada es responsable de los daños desde el mismo momento de la infracción, *"ya que a esta fecha ha incurrido en mora al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1608 del Código Civil (...)";* así mismo porque los aludidos *"intereses"*



corresponden al lucro cesante a favor de las actoras, "por no haber recibido oportunamente las sumas de dinero a que legítimamente tenían derecho".

3. Para el estudio que la presente acusación amerita, se precisa que el embate enfrenta únicamente lo decidido en cuanto a la pretensión del reconocimiento de "*intereses moratorios comerciales*" sobre las cantidades de dinero exigidas por concepto de la indemnización de perjuicios, condena denegada por el *ad quem* argumentando su improcedencia, al estimar que su exigibilidad sólo está autorizada legalmente "*en caso de mora y a partir de ella*".

4. Sobre el tema de la causación de réditos de la especie exigida, el artículo 65 de la Ley 45 de 1990, en lo pertinente reza: "*En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella*".

Obsérvese, que el precepto alude al concepto de "*obligaciones mercantiles*", por las cuales se entiende aquellas que provienen de "*actos o negocios comerciales*", y también que tengan carácter "*dinerario*", es decir, que su objeto consiste en la entrega por el deudor a su acreedor de una suma de "*dinero*"; mientras que los "*intereses*" pretendidos, tienen por finalidad "*indemnizar el daño*" a partir de la incursión en mora para cancelar el respectivo capital.



Sin embargo, en los eventos de responsabilidad civil extracontractual, modalidad a la que corresponde la invocada como fundamento de la súplica resarcitoria, aunque con carácter especial, es claro que solo a partir de la concreción o cuantificación de aquella, pueden generarse réditos, dado que es en ese momento que se establece el monto en una suma líquida y la oportunidad para hacer el pago, empero no corresponden en este caso a los de naturaleza "mercantil", porque no derivan de un "acto o negocio" de esa índole, hallándose el sustento para su exigencia, en el artículo 1617 del Código Civil, y así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación.

En cuanto al tema relativo al momento en que comienzan a generarse los "intereses" sobre condenas por perjuicios, la doctrina de la Corte en sentencia nº 076 de 3 de agosto de 2004 exp. 007447, expuso: *"No obstante lo determinado por los peritos en punto de los intereses y para fijar los precisos rubros de la condena que se hace, en sede de instancia la Corte sigue los lineamientos trazados en el fallo de 11 de Julio de 2001 (exp. No.6201) que guarda notoria similitud temática con este. Allí se planteó que 'en cuanto a las indemnizaciones procedentes, que la sociedad demandante concreta en intereses de mora desde la presentación de la demanda y el perjuicio moral, es pertinente concluir que el primer concepto opera únicamente en virtud del incumplimiento que se suscite por el no pago de la suma líquida que concrete la sentencia de condena, y así se resolverá en este caso; (...)'"*.

5. Es de advertir, que la citada regla solo aplicará a la demandante "Hills de Colombia Ltda.", en el evento de



concretarse el monto de la "indemnización" a que tuviere derecho, en la "sentencia sustitutiva" que se profiera más adelante, toda vez que prospera la acusación primera, en el sentido de que tiene legitimación para accionar, mas no por la otra actora, por cuanto sus reproches no salieron avantes.

5. Son suficientes los razonamientos expuestos para determinar que el *ad quem* no incurrió en la transgresión de ley sustancial que regula los "intereses moratorios", en asuntos como el debatido y por ende, la censura se torna frustránea.

7. Finalmente se acota, que no obstante la prosperidad del "cargo primero", el fallo de remplazo se pospondrá, de conformidad con el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, al presentarse la necesidad de decretar pruebas de oficio tendientes a establecer la cuantía del perjuicio reclamado en favor de la actora "Hills de Colombia Ltda.", cuya condena corresponde imponerla de manera concreta, al tenor de lo exigido en el precepto 307 *ibídem*, en el evento de alcanzar éxito la pretensión resarcitoria.

8. De otro lado se precisa con fundamento en el último inciso del canon 375 *eiusdem*, en armonía con el numeral 1º del 392 *idem*, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, que no se "condenará en costas" a la impugnante, en virtud del éxito de uno de los cargos.



IV. DECISIÓN

En mérito de lo analizado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CASA PARCIALMENTE** la sentencia de 31 de diciembre de 2010 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del ordinario de "*Hills de Colombia Ltda.*" y "*E.G. Hill Company Inc*" contra C.I. La Magdalena S.A.

No imponer "*condena en costas*" a la parte que formuló el presente recurso extraordinario.

Decretar de oficio la práctica de una pericia para verificar los siguientes aspectos:

a). Indicar qué significa técnicamente "*miniplantas*", aplicado ese concepto en el contexto de este litigio.

b). Con base en los datos que obran en el expediente, determinar la cantidad de "*miniplantas*" que pudo haber utilizado "*C.I. La Magdalena S.A.*", para la formación de sus cultivos de la nombrada planta ornamental en cuanto a las "*variedades Hilrap y Hilmoc*" y su "*valor comercial*", considerando para ello la época en que estaban aptas para su "*comercialización*".



c). En razón de obrar información que "Hills de Colombia Ltda.", comenzó a operar en el 2003 como "licenciataria" de "E.G. Hill Company Inc", establecer a partir de ese año, con apoyo en las probanzas incorporadas al proceso, el número de "miniplantas de las variedades de rosas Hiralp y Hilmoc" y, fijar su "precio de comercialización"

d). Determinar en dólares de los Estados Unidos de América y en pesos colombianos el monto de "los perjuicios materiales por la no realización del negocio de venta de miniplantas" y el "valor del daño por la no suscripción de licencias de explotación y pago de regalías", a que se hace referencia en la demanda.

e). Actualizar las sumas de dinero que se establezcan en la moneda oficial, con base en el IPC, desde la época en que se determine su existencia, hasta la fecha de presentación de la experticia.

Oportunamente se hará la designación del perito y se dispondrá lo pertinente para la práctica del dictamen.

Cópiase y notifíquese

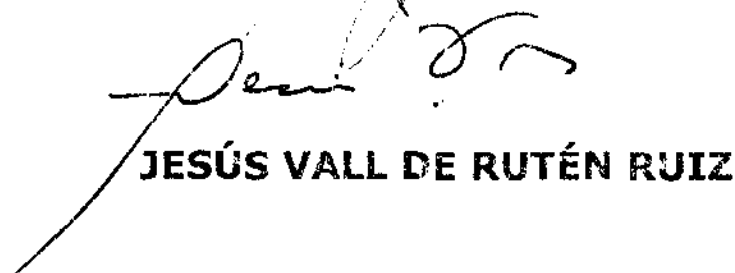

FERNANDO OTRALDO GUTIERREZ




MARGARITA CABELLO BLANCO


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ


ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ