

**TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS**

**CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN**

LAUDO ARBITRAL

**P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA
AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA de PARDO, JUAN JOSE FLOREZ
GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ y RODRIGO JARAMILLO
ARANGO**

BOGOTÁ D.C. DOCE (12) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015)

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

LAUDO ARBITRAL

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil quince (2015)

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal Arbitral a pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral entre las sociedades **P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.**, como parte convocante y **PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LARROTA SERRANO, PATRICIA AMEZQUITA ORTIZ, HELENA AMEZQUITA de PARDO, JUAN JOSE FLOREZ GARCIA, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ y RODRIGO JARAMILLO ARANGO**, como parte convocada.

A. ANTECEDENTES

1. El Contrato de compromiso origen de las controversias.

En el Cuaderno Principal N° 1, a folios 5 a 7 obra copia del denominado "*COMPROMISO ARBITRAL*", en el cual las partes regulan someter al conocimiento de un Tribunal Arbitral del proceso judicial que se encontraba en conocimiento del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y cuyo estado era la etapa de práctica de pruebas.

Del análisis del texto antes transcrito, el Tribunal encuentra que el mismo cumple los requisitos previstos por la Ley tanto para los pactos arbitrales como para los negocios

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

jurídicos en general, por lo que no se advierte ninguna circunstancia que pueda determinar su invalidez o ineficacia

2. El trámite del proceso arbitral.

2.1. La convocatoria del Tribunal Arbitral: El día 3 de agosto de 2012, los representantes de las partes, radicaron en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, un contrato de compromiso mediante los cuales someten a la decisión de un Tribunal Arbitral el conflicto a que se refiere el proceso ordinario No. 2009-589 que se ventilaba ante el Juez Noveno Civil del Circuito. En el mismo pacto arbitral se indica que dicho proceso se encuentra en etapa probatoria y se realiza la designación de los árbitros **HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, ERNESTO RENGIFO GARCÍA** y **JUAN CARLOS MONROY RODRÍGUEZ** a quienes se les informó la designación por el Centro de Arbitraje y aceptaron la misma dentro del término de ley.

2.2.Instalación: Hechas las citaciones correspondientes, el Tribunal de Arbitral se instaló el día 21 de septiembre de 2012 en audiencia surtida en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde fijó su sede (Acta Nº 1, folios 123 a 126 del Cuaderno Principal.). En la audiencia se ordenó solicitar el expediente en los términos del artículo 146 del Decreto 1818 de 1998 y fue designado como Presidente el doctor **ERNESTO RENGIFO GARCÍA** y como Secretario el doctor **CARLOS MAYORCA ESCOBAR**, quien posteriormente aceptó el cargo y tomó posesión ante el Presidente del Tribunal (folio 129 del Cuaderno Principal.)

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

2.3. La solicitud del expediente: Según lo previsto en el artículo 146 del Decreto 1818 de 1998, se ofició al JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ el día 25 de septiembre de 2012, mediante auto ordenó la entrega del expediente y este se entregó al secretario del Tribunal el día 14 de enero de 2013.

2.4. La fijación de honorarios: En audiencia de fecha 12 de febrero de 2013, se realizó la fijación de gastos y honorarios del Tribunal, los cuales fueron pagados por ambas partes dentro del término previsto en el artículo 147 del estos dentro del término de ley por ambas partes.

2.5. Primera audiencia de trámite: El día 6 de marzo de 2013 (Acta No. 4), en la cual el Tribunal asumió competencia, fijó el término de duración del proceso y ordenó continuar el proceso, profirió el auto de decreto de las pruebas restantes del proceso y así mismo declaró finalizada la primera audiencia de trámite.

2.6. Instrucción del proceso:

2.6.1 Prueba documental: Con el valor que la ley les confiere, se agregaron al expediente los documentos aportados por la partes en el expediente. La parte convocante con el escrito de demanda, folios 1 a 188 del Cuaderno de Pruebas No. 1 y las aportadas con la contestación de la demanda de reconvención que aparecen a folios 369 a 511 del Cuaderno de Pruebas No. 1 y 1 a 238 del Cuaderno de Pruebas No. 2, así como las aportadas con el escrito mediante el cual describió traslado de las excepciones de mérito que obran a folios 239 a 286 del Cuaderno de Pruebas No. 2. Así mismo los

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

documentos aportados por el apoderado de la parte convocada que se relacionan en la contestación de la demanda que obran a folios 180 a 303 del Cuaderno de Pruebas No. 1., en la demanda de reconvención que obran a folios 304 a 368 del Cuaderno de Pruebas No. 1 y con el escrito mediante el cual describió el traslado de las excepciones de mérito que obra a folio 173 del Cuaderno Principal No. 1.

2.6.2. Fueron practicadas ante el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ:

- 1.** Inspección Judicial con intervención de peritos practicada el día 5 de julio de 2006. (folios 14 a 75 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 2.** Dictamen rendido en desarrollo de la prueba anticipada de fecha 28 de enero de 2008, presentado por RODOLFO CAICEDO ARIAS y JOSÉ JOAQUÍN GUERRA LLERAS (folios 63 a 69 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 3.** Interrogatorio de parte como prueba anticipada del representante legal de PROPAGAR PLANTAS (folios 119 a 121 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 4.** Inspección Judicial Anticipada con exhibición de documentos con intervención de perito en las oficinas de PROPAGAR PLANTAS S.A.
- 5.** Dictamen Pericial rendido por la perito EUGENIA SEGURA TORO (folios 175 a 183 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 6.** Aclaraciones del dictamen pericial contable rendido por la perito EUGENIA SEGURA TORO (folios 189 a 190 y 195 a 199 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 7.** Interrogatorio de parte de JORGE ENRIQUE ACEVEDO (folios 8 y 9 del Cuaderno de Pruebas No. 2)

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

- 8.** Interrogatorio de parte de RODRIGO JARAMILLO ARANGO (folio 10 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 9.** Interrogatorio de parte de PATRICIA CECILIA AMEZQUITA (folio 11 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 10.** Interrogatorio de parte de ELENA AMEZQUITA DE PARDO (folios 12 a 14 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 11.** Interrogatorio de parte de JULIO RODOLFO LAROTA SERRANO (folios 15 a 20 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 12.** Interrogatorio de parte de JUAN JOSE FLOREZ GARCIA (folios 21 y 22 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 13.** Interrogatorio de parte del representante legal de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. (folio 21 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 14.** Interrogatorio de parte de ANDRES MAURICIO DAZA INFANTE (folios 23 y 24 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 15.** Testimonio de ALVARO RAIMUNDO VELASCO GALINDO (folios 65 a 71 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 16.** Testimonio de JACINTO DORDIGUEZ LEE (folios 74 a 76 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 17.** Testimonio de DAVID ABUCHAR LUNA (folios 77 a 80 del Cuaderno de Pruebas No. 2)
- 18.** Testimonio de CARLOS ALBERTO QUEVEDO RIAÑO (folios 81 a 84 y 95 a 98 del Cuaderno de Pruebas No. 2)

2.6.3. En relación con las pruebas decretadas por el **JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ**, en los autos de fecha 15 de

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

septiembre de 2011 (folio 33 de Cuaderno de Pruebas No. 2) y 2 de marzo de 2012 (folio 101 a 105 del Cuaderno de Pruebas No. 2), fueron practicadas ante el Tribunal las siguientes pruebas:

- 1.** Testimonio de RODOLFO CAICEDO ARIAS, (Acta No. 6 de 3 de abril de 2013).
- 2.** Testimonio de GERMÁN ARGAEZ GARCIA (Acta No. 7 de 4 de abril de 2013).
- 3.** Testimonio de ANA LUCIA BENAVIDES SALAZAR (Acta No. 7 de 4 de abril de 2013).
- 4.** Testimonio de MARTÍN EDUARDO YEPES OSORIO (Acta No. 7 de 4 abril de 2013).
- 5.** Testimonio de PEDRO THEODORO MEJÍA MACHADO DE SILVA (Acta No. 8 de 24 de abril de 2013 y Acta).
- 6.** Testimonio de LUIS MIGUEL SOTO (Acta No. 8 de 24 de abril de 2013).
- 7.** Testimonio de EDGAR MAURICIO JIMENEZ (Acta No. 8 de 24 de abril de 2013).
- 8.** Testimonio de LUIS MARINO BOTERO IRIARTE (Acta No. 8 de 24 de abril de 2013).
- 9.** Oficios y respuesta a los oficios dirigidos a la Coordinación del Grupo de Derechos de Obtentores de Variedades y Producción de Semillas del Instituto Nacional Agropecuario-ICA, FLORES UBATE LTDA, C.I AYURA S.A., ESQUEJES Y PLANTAS S.A, FLORES SANTAFÉ, FLORES HORIZONTE LTDA, BENILDA S.A., NATUFLORA S.A., FLORES SAGARO S.A. y C.I. FASE FLORES LTDA.
- 10.** Dictamen Pericial dentro del trámite de la objeción grave rendido por el perito LUIS AUGUSTO TORRES DONOSO (folios 231 a 241 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
- 11.** Exhibición de documentos a cargo de la sociedad Propagar Plantas (Acta No. 8 de 24 de abril de 2013)

Fueron desistidos por los solicitantes y aceptados por el Tribunal los testimonios de los señores: JOAQUÍN GUERRA LLERAS (Acta No. 6 de abril de 2013), OLGA LUCIA

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

ACOSTA (Acta No. 7 de 4 de abril de 2013), FIDEL ANTONIO SANCHEZ (Acta No. 9 de 11 de junio de 2013).

Respecto de los testimonios decretados de oficio por el Tribunal de los señores JESÚS MANUEL RUBIO MORALES, RAFAEL ANTONIO POMBO URDANETA, JOSE ANTONIO RESTREPO y JACINTO RODRIGUEZ LEE, el Tribunal en cumplimiento de lo previsto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil prescindió de su práctica (Acta No. 11 de 11 de julio de 2013).

En relación con el dictamen pericial financiero decretado de oficio por el Juzgado que conoció inicialmente el proceso, por tratarse de una prueba que responde a las particulares y subjetivas inquietudes que tiene el juez frente al proceso, como en este caso se produjo cambio de juez la mencionada disposición quedó sin efecto, y el Tribunal en el curso del proceso no consideró necesaria la práctica de dicha prueba.

2.6.4 Interpretación Prejudicial: Fue dirigida por el Tribunal Arbitral Andino de Justicia la solicitud de interpretación prejudicial preparada por el Tribunal, y cuya respuesta se recibió el día 4 de septiembre de 2014.

2.7. Cierre de Etapa Probatoria. Mediante auto de fecha 9 de octubre de 2013, se decretó el cierre de la etapa probatoria.

2.8. Alegatos de Conclusión: Una vez recaudado el acervo probatorio, el Tribunal en sesión del día 10 de marzo de 2015, surtió la audiencia de alegatos de conclusión, en la que cada uno de los apoderados de las partes formularon oralmente sus

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

planteamientos finales y entregaron un memorial con el resumen de los mismos los cuales forman parte del expediente (Acta N° 19 folios 560 a 641 del Cuaderno Principal No. 1). Este laudo se referirá, en el análisis de cada tema, a las argumentaciones expuestas por las partes en esta oportunidad y las pretensiones y excepciones contenidas en la demanda y sus respectivas contestaciones.

3. Término de duración del proceso.

Conforme lo dispuso el Tribunal al asumir competencia, el término de duración de este proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera audiencia de trámite, según lo dispone el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 modificado por el 103 de la Ley 23 de 1991.

La primera audiencia de trámite se realizó el 6 de marzo de 2013 (Acta No. 4 folios 146 a 157 del Cuaderno Principal No. 1). Por solicitud de las partes el proceso se suspendió durante las siguientes fechas:

Entre el 7 de marzo de 2013 y el 2 de abril de 2013 (27 días)

Entre el 5 de abril de 2013 y 22 de abril de 2013 (18 días)

Entre el 25 de abril de 2013 y 3 de junio de 2013 (42 días)

Entre el 12 de junio de 2013 y 1 de julio de 2013 (20 días)

Entre el 1 de agosto de 2013 y el 19 de agosto de 2013 (19 días)

Entre el 26 de agosto de 2013 y el 8 de septiembre de 2013 (14 días)

Entre el 9 de octubre de 2013 y el 15 de mayo de 2014 (218 días)

Entre el 19 de mayo de 2014 y el 15 de agosto de 2014 (88 días)

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

Entre el 23 de agosto de 2014 y el 20 de noviembre de 2014 (89 días)

Entre el 2 de diciembre de 2014 y el 8 de febrero de 2015 (68 días)

Entre el 12 de febrero de 2015 y 9 de marzo de 2015 (35 días)

Entre el 11 de marzo de 2015 y 11 de mayo de 2015 (68 días)

Total suspendido: 706 días.

En total el proceso se ha suspendido durante 706 días, con lo cual el término se extiende hasta el 13 de agosto de 2015, por tanto el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir el presente laudo.

4. Presupuestos procesales y nulidades sustanciales.

El Tribunal considera que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la validez del proceso arbitral ya que las actuaciones procesales se surtieron con observancia de todas las disposiciones legales, por lo cual no advierte causal alguna de nulidad y, por ello, puede proceder a dictar Laudo de mérito en derecho. En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció:

4.1. Demanda en forma: Si bien es cierto la demanda en forma dejó de ser considerada como un presupuesto procesal, la aquí presentada cumplió los requisitos exigidos por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil y normas concordantes, y por ello, en su oportunidad, el juez de conocimiento inicial la admitió y la sometió a trámite.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

4.2. Competencia: Conforme se declaró por Auto de 6 de marzo de 2013 proferido en la primera audiencia de trámite, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre las partes referidas.

4.3. Capacidad: Las partes son sujetos capaces de comparecer al proceso y tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación objeto de estudio no se encuentra restricción alguna al efecto; las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y decisión del Tribunal, son de carácter disponible y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, debidamente constituidos y así reconocidos.

5. Partes procesales.

5.1. Parte Convocante.

-P. KOOIJ EN ZONEN B.V., sociedad comercial con domicilio en Aalsmeer (Holanda-Países Bajos), constituida con arreglo a las leyes de (Holanda-Países Bajos) y representada legalmente en Colombia por su apoderado general HENRY SANABRIA SANTOS.

-SUATA PLANTS S.A., sociedad comercial de la clase de las anónimas, debidamente constituida con domicilio en Bogotá, D.C., representada legalmente por ANDRÉS MAURICIO DAZA INFANTE, tal como consta en el certificado que obra en el expediente.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

5.2.- Parte Convocada:

-PROPAGAR PLANTAS S.A., sociedad comercial de la clase de las anónimas debidamente constituida con domicilio en Bogotá, D.C., representada legalmente por JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, tal como obra en el certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente.

-JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, D.C.

-ELENA AMEZQUITA DE PARDO, mayor de edad y domiciliada en Bogotá, D.C.

-JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, D.C.

-RODRIGO JARAMILLO ARANGO, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, D.C.

-PATRICIA AMEZQUITA DE CABRERA, mayor de edad y domiciliada en Bogotá, D.C.

-JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, D.C.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

6. Apoderados judiciales.

Por ser un proceso arbitral de mayor cuantía y en derecho, por cuanto así se estipuló en la cláusula compromisoria, las partes comparecen al proceso arbitral representadas judicialmente por abogados a quienes se les reconoció personería oportunamente.

7. Pretensiones de la parte Demandante.

La parte demandante en la demanda sustituta estableció sus pretensiones declarativas, siendo estas las pretensiones:

'PRIMERA. Se declare que la sociedad demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** infringió, violó o usurpó los Derechos de Obtentor Vegetal (Derechos de Propiedad Intelectual) respecto de la variedad de clavel cuya denominación varietal es **NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor**, durante el tiempo en que ésta estuvo legalmente protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal expedido por el **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**, infracción, violación o usurpación que consistió en haber vendido, sin autorización ni licencia del obtentor o su causahabiente, mandatario, representante, agente o licenciataria, a terceros cultivadores, esquejes de producción de la variedad de clavel cuya denominación varietal es **NELSON, o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor**, desde el año 2002 hasta el 6 de julio de 2007, fecha en que tal variedad entró al dominio público.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se declare civilmente responsable a la sociedad demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** por la infracción, violación o usurpación a los derechos de **P. KOOIJ EN ZONEN B.V.**, en su condición de licenciataria y representante exclusivo del obtentor en Colombia y de **SUATA PLANTS S.A.**, en su condición de representante y mandatario del referido licenciataria **P. KOOIJ EN ZONEN B.V.**, respecto de la variedad de clavel cuya denominación varietal es **NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de**

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

obtentor, desde el año 2002 hasta el 6 de julio de 2007, fecha en que tal variedad entró al dominio público.

TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, se imponga, ordene, obligue o condene, a la sociedad demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** a cumplir a favor de las sociedades demandantes **P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.**, las siguientes prestaciones o medidas de protección previstas en el artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones:

Se decrete y ordene a la sociedad **PROPAGAR PLANTAS S.A.** publicar a su costa, la parte resolutive de la sentencia condenatoria dentro del mes siguiente a la ejecutoria, en una publicación de página entera de la edición dominical del periódico El Tiempo o cualquier otro de amplia circulación nacional que indique el señor Juez, con el fin de noticiar a la comunidad en general de la violación ocurrida en el tiempo en el que la variedad de clavel **NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor** se encontraba protegida, con el fin de evitar o prevenir la repetición por parte de la demandada u otras personas de una infracción similar a la sufrida por los aquí demandantes, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

En subsidio de la anterior medida de protección o reparación, se ordene a la demanda que publique a su costa la parte resolutive de la sentencia condenatoria, en el medio de comunicación, oportunidad, forma y término que el señor Juez considere idóneo para noticiar a la comunidad en general de la violación ocurrida en el tiempo en el que la variedad de clavel **NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor** se encontraba protegida, con el fin de evitar o prevenir la repetición por parte de la demandada u otras personas de una infracción similar a la sufrida por los aquí demandantes, de conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

CUARTA. Como consecuencia de la prosperidad de las dos primeras pretensiones, se condene a la sociedad demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** a pagar a favor de los demandantes **P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.**, las siguientes suma de dinero por concepto de **indemnización económica de daños y perjuicios**, causados por la infracción a los derechos de obtentor vegetal sobre la variedad de

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

clavel cuya denominación varietal es **NELSON**, durante el tiempo en que ésta estuvo protegida mediante Certificado de Obtentor Vegetal, así:

4.1.- Lucro cesante:

4.1.1. Por concepto de **lucro cesante** la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE (USD 375.179,42)**, o la mayor que resulte demostrada en el proceso, correspondiente a los dineros que **P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y/o SUATA PLANTS S.A.**, en su condición de licenciarios exclusivos en Colombia de la variedad de clavel denominada **NELSON o cualquier otra respecto de la cual se extiendan los derechos de obtentor**, dejaron de percibir por no haber sido ellas quienes vendieron a terceros cultivadores los esquejes de producción que ilegalmente vendió la demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** desde el año 2002 hasta el 6 de julio de 2007, fecha en la que la variedad de clavel denominada **NELSON** entró al dominio público, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones en concordancia con el literal a) del artículo 243 ibídem

Esta pretensión está expresada en dólares estadounidenses que por mandato legal deberán ser pagados en pesos colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente a la fecha de efectuarse el pago.

4.1.2. Los intereses moratorios comerciales causados desde el 6 de julio de 2007 (día en que la variedad **NELSON** entró al dominio público) y hasta el día de su pago respecto de la suma de dinero referida en el numeral 4.1.1. anterior, a la tasa máxima anual efectiva de interés moratorio permitida del veinticinco por ciento (25%) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 53 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la República o las disposiciones legales vigentes que la modifiquen o sustituyan para operaciones en moneda extranjera.

En subsidio de la pretensión 4.1.2. la indexación sobre la suma atrás referida desde el 6 de julio de 2007 (día en que la variedad **NELSON** entró al dominio público) y hasta el día de su pago, en los términos que indique el Banco de la República tratándose de obligaciones en dólar o en su defecto, mediante prueba pericial.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

4.2.- Daño Punitivo:

Por concepto de **Daño Punitivo** (pena civil o "punitive damage") la suma de **SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 627.129.985,78)**, o la mayor que resulte demostrada en el proceso, correspondiente a los dineros que percibió la demandada **PROPAGAR PLANTAS S.A.** en su condición de infractor y como resultado de los actos de infracción, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones en concordancia con el literal b) del artículo 243 ibídem.

4.2.2. Los intereses moratorios comerciales causados desde el 6 de julio de 2007 (día en que la variedad **NELSON** entró al dominio público) y hasta el día de su pago respecto de la suma de dinero referida en el numeral 4.1.1. anterior, a la tasa máxima anual efectiva de interés moratorio permitida del veinticinco por ciento (25%) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 53 de 1992 de la Junta Directiva del Banco de la República o las disposiciones legales vigentes que la modifiquen o sustituyan para operaciones en moneda extranjera.

En subsidio de la pretensión 4.2.2., la indexación sobre la suma atrás referida desde el 6 de julio de 2007 (día en que la variedad **NELSON** entró al dominio público) y hasta el día de su pago, en los términos que indique el Banco de la República tratándose de obligaciones en dólar o en su defecto, mediante prueba pericial.

QUINTA. Que en su condición de administradores de la sociedad **PROPAGAR PLANTAS S.A.**, sean condenados de manera solidaria los demandados **JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA** y **JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA** junto con **PROPAGAR PLANTAS S.A.**, a pagar los daños y perjuicios a que se hace referencia en las pretensiones de esta demanda a favor de los demandantes **P. KOOIJ EN ZONEN B.V., y SUATA PLANTS S.A.**, por haber obrado con dolo o culpa grave en relación con los hechos que son objeto de este proceso.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

SEXTA. Que en la oportunidad procesal respectiva, se condene en costas a los demandados **PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHÓRQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA.**”

8. Hechos de la demanda.

La parte demandante fundamenta sus pretensiones en los hechos que relaciona en la demanda que obran a folios 265 a 275 del Cuaderno de Pruebas No. 1, a los cuales se referirá el Tribunal al estudiar los temas materia de decisión.

9. Excepciones de mérito formuladas por la parte demandada contra la demanda.

El apoderado de la demandada en la contestación de la demanda, formuló las siguientes excepciones de mérito:

- “1) AUSENCIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INVOCADO.**
- 2) FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA INICIAR LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
- 3) FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**
- 4) PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS DE LA PARTE DEMANDANTE.**
- 5) INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO.**
- 6) AUSENCIA DE RELACIÓN CAUSAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.**
- 7) PRESCRIPCIÓN.**

**TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS**

8) INEXISTENCIA DEL OBJETO PARA COTEJAR.

9) LAS DEMÁS EXCEPCIONES QUE NO HABIENDO SIDO ALEGADAS RESULTAREN PROBADAS EN EL PROCESO. "

14. Audiencia de Laudo.

La audiencia de laudo se fijó para el día de hoy, mediante auto proferido en audiencia del día 12 de marzo de 2015

B. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Procede el Tribunal Arbitral a efectuar el estudio de los temas propuestos en la demanda y su contestación, para resolver las pretensiones y excepciones de las partes a la luz de las normas jurídicas aplicables y de las pruebas aportadas al proceso, pero inicialmente debe pronunciarse y resolver lo atinente a la tacha de sospecha de un testigo y a la objeción por error grave del dictamen pericial.

A. DE LA TACHA FORMULADA AL SEÑOR MARTÍN EDUARDO YEPES OSORIO.

Procede el Tribunal a resolver la tacha de sospecha formulada por el apoderado de **PROPAGAR PLANTAS S.A.**, respecto del declarante señor MARTIN EDUARDO YEPES, fundamentada en que se trata de un trabajador de la sociedad SUATA PLANTS, y al respecto se tiene lo siguiente:

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

Sobre los testigos sospechosos consagran los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

"Artículo 217: Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

Artículo 218: (Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez). La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba.

Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.

El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso".

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

Para el Tribunal, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones¹, las personas que tengan relación de parentesco, dependencia o sentimientos con alguna de las partes vinculadas al proceso pueden ser tachadas de sospechosas para rendir su declaración, lo cual no implica que el juzgador deba prescindir de su análisis, pues, es a él, a quien le corresponde establecer en el caso concreto la veracidad del relato, por supuesto, realizando con mayor cautela y rigor su valoración.

Analizado el testimonio del señor YEPES, encuentra el Tribunal que es el mismo declarante quien pone de presente que es el Gerente Comercial de SUATA PLANTS, cuestión que por obvias razones tuvo en la cuenta el Tribunal al realizar el análisis del relato.

No encuentra el Tribunal que el testimonio rendido por el señor YEPES tenga visos de engaño o esté ausente de credibilidad; razón por la cual se declarará que no prospera la tacha.

B. OBJECCIÓN POR ERROR GRAVE

¹ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 12 de febrero de 1980, Magistrado Ponente: José María Esguerra Samper: *"Si existen o no esos motivos de sospecha es cosa que debe indagar el juez a través del interrogatorio que debe formularse de conformidad con la primera parte del 228 – 1 ibídem, pues de haberlos lo probable, lo que suele ocurrir es que el testigo falté a la verdad movido por los sentimientos que menciona la norma arriba transcrita. La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de las personas libres de condena"*. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de mayo de 2002, Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez. Exp. 6228.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

El apoderado del convocado JUAN JOSÉ FLOREZ GARCIA, el día 2 de julio de 2010, presentó objeción por error grave al dictamen pericial rendido por los señores JOAQUÍN GUERRA LLERAS y RODOLFO CAICEDO ARIAS, nombrados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.

Los fundamentos de la objeción por error grave formulada el 2 de julio , se basan principalmente en errores formales como que por tratarse de funcionarios del ICA no se tomó juramento en el que se manifestara que los testigos no se encontraban impedidos y que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen de acuerdo con el artículo 236 del C.P.C.

Se alegan de igual forma como errores sustanciales que el dictamen no lo rindieron los peritos designados sino que este se rindió por una entidad extranjera que es el INSTITUTO OFICIAL DE EVALUACIONES HOLANDESAS PARA PRUEBAS DUS, quien no era el perito designado por el Juzgado ante el cual se adelantaba la prueba anticipada aportada al proceso.

De igual forma indica el objetante que no se tomaron contra-muestras de las muestras recolectadas en el curso de la inspección judicial practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque el día 5 de julio de 2006 y que no se respondieron la totalidad de las preguntas formuladas, además que el dictamen rendido por la autoridad de Holanda nunca llegó al Juzgado de conocimiento, sino lo que se allegó fue una explicación realizada por los peritos designados por el juez.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

El día 17 de abril de 2012, los apoderados de las convocantes radicaron un escrito en el cual describieron el traslado de la objeción por error grave al dictamen pericial e indicaron sobre la misma que se trata de una objeción extemporánea toda vez que si bien se trató de una prueba anticipada todos los demandados al hacerse parte en el curso de la misma y al presentar solicitudes, peticiones y dejar constancias en el curso de la diligencia intervinieron en la práctica de la prueba y finalmente guardaron silencio respecto de la aprobación al dictamen pericial realizada por el juez que practicó ante quien se practicó dicha prueba anticipada, mediante auto de fecha 20 de junio de 2008, notificado en el estado del 24 de junio de 2008.

Se expresa por los apoderados de las convocantes que sí se dio cumplimiento de los alegados errores formales y respecto a la inexistencia de los errores sustanciales indican que el dictamen tal como obra en el plenario, fue rendido por los peritos designados por el ICA en cumplimiento a lo previsto en el numeral tercero del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que realizaron todas las pruebas, sus experimentos, análisis, comprobaciones y arribaron a la conclusión de que las muestras recogidas correspondían a la variedad de clavel denominada Nelson, razón por la cual los apoderados de las convocantes solicitaron que se rechazaran las pruebas solicitadas en el escrito de objeción razón por la cual son impertinentes e innecesarias toda vez que no fueron encaminadas a desvirtuar las conclusiones del dictamen pericial.

No obstante lo anterior el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, decretó las pruebas solicitadas como prueba de la objeción del dictamen pericial y expuso al respecto en el auto de fecha 9 de mayo de 2012: "Siendo la

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

oportunidad procesal pertinente se abre a pruebas la objeción del dictamen allegado con la demanda, por el término legal de diez (10) días para lo cual se decretan....” (folio 129 Cuaderno de Pruebas 2).

Con base en lo anterior y por haberse dado trámite por el juzgado de conocimiento al trámite de la objeción por error grave, este Tribunal procederá a descartar el argumento relativo a la extemporaneidad del mismo porque la oportunidad para controvertir los dictámenes procesales rendidos como prueba anticipada no es ante el juez ante quien se adelanta su práctica sino al del conocimiento del proceso en el que se le hace valer, pues el primero con la terminación de la prueba agota su competencia, y procederá a analizar la objeción por error grave planteada.

Dentro del presente trámite arbitral se rindió el dictamen pericial decretado por el Juez de conocimiento, el cual se rindió el día 18 de junio de 2013 por el perito LUIS AUGUSTO TORRES DONOSO, y del mismo se corrió traslado a las partes, quienes guardaron silencio.

En primer lugar debe tenerse en cuenta lo que para la Corte Suprema de Justicia constituye un error grave (sentencia de 9 de julio de 2010, exp. 11001-3103-035-1999-02191-01):

“El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y grotesca la cualidad, esencia o

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, siendo menester su verosimilitud, reconocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia."

"Es supuesto ineludible de la objeción al dictamen pericial, la presencia objetiva de un error de tal magnitud 'que el error haya sido determinante de las conclusiones a que hayan llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas', que '(...) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no hubiera sido el mismo (...)' (Sala de Negocios Generales, Auto 25 de septiembre de 1939), por alterar en forma cardinal, esencial o terminante la realidad, suscitando una falsa y relevante creencia en las conclusiones (art. 238, n. 4, C. de P. C.), de donde, los errores intrascendentes e inconsistencias de cálculo, la crítica, inconformidad o desavenencia con la pericia, o la diversidad de criterios u opiniones, carecen de esta connotación por susceptibles de disipar en la etapa de valoración del trabajo y de los restantes medios de convicción (Sala de Casación Civil, auto de 8 de septiembre de 1993. Expediente 3446)".

De igual forma la Corte ha dicho en reiteración del fallo antes citado, lo siguiente (sentencia del 12 de agosto de 1997. Radicación 4533):

"...si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos' (G.J. Tomo LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, 'es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene, o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven.”

Por lo anterior no cualquier error o discrepancia, configura un error grave si este no implica una contradicción grave entre la realidad de lo que se le ha encomendado al perito examinar y dictaminar y lo que el mismo concluye en su dictamen, afectando de tal manera su encargo que para cumplir de manera eficaz, el objetivo de la prueba resultara necesario repetir su trabajo. En todo caso, el error grave no se configura por la simple diferencia entre lo que concluye el perito y lo que considera la parte.

Es de igual importancia tener en cuenta que tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la pericia no “obliga en sí misma y por sí sola ” (G.J. t, LXXI, pág. 375), y el juez no está “ forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mecánicamente o ciegamente ” (G.J. t, LVII, pág. 532), ni siquiera en el evento de faltar solicitud de aclaración o por no haber sido materia de objeción, pues ello equivaldría suponer que correspondiera a los peritos reemplazar al juez en su misión de sentenciar.”

Partiendo de lo anterior, procede el Tribunal a analizar las objeciones por error grave formuladas, las cuales se relacionan principalmente con aspectos formales relacionados con la posesión de los peritos y el uso de opiniones del INSTITUTO OFICIAL DE EVALUACIONES HOLANDESAS PARA PRUEBAS DUS y la no toma de contra-muestras del material recolectado en la inspección judicial practicada por lo cual para el solicitante configuran un error grave con las consecuencias procesales previstas en la ley en caso de probarse dicha falencia.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

El Tribunal una vez analizado el dictamen pericial, así como las pruebas practicadas con ocasión del trámite de la objeción por error grave, encuentra que los yerros endilgados por los objetantes, no constituyen ni configuran de acuerdo a lo previsto en la ley como error grave, toda vez que los peritos dieron respuesta a las preguntas contenidas en los cuestionarios a ellos presentados, para lo cual tuvieron en teniendo en cuenta la información que les había sido puesta bajo su consideración. Del contenido del dictamen mismo, encuentra el Tribunal que el dictamen pericial se rindió de conformidad a lo dispuesto en la ley y no por la autoridad holandesa como se indica en la objeción por error grave formulada, porque no se puede perder de vista que el numeral 2 del art. 237 del C de P.C. autoriza al perito para “utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos”, que fue lo ocurrido en este caso. En relación con los otros motivos de la objeción considera el Tribunal que las mismas no configuran un error grave en los términos que la ley y la jurisprudencia exige.

Por todo lo anterior se declara no probada la objeción por error grave.

C. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO POR EL TRIBUNAL.

1. La verificación de la legitimación activa de quien actúa como demandante en un proceso debe ser previa al análisis de las pretensiones de fondo, por tratarse de un requisito *sine qua non* para una decisión. Considerando que en Colombia son escasos los antecedentes judiciales donde se haya estudiado el fenómeno de la legitimación activa en litigios originados en la infracción a los derechos del obtentor de variedades vegetales, procede el Tribunal al estudio detallado del mismo.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

1 Consideraciones previas: las variedades vegetales

1. Las plantas u organismos vegetales son ordenados y clasificados dependiendo de las características que comparten entre sí en diferentes categorías o grupos taxonómicos, que son jerarquizados de la siguiente manera: división, clase, subclase, orden, suborden, familia, subfamilia, tribu, género, especie, subespecie, variedad y forma².

2. Las características que comparten unas plantas respecto de otras pueden variar durante su proceso de reproducción dando lugar al surgimiento de nuevas variedades. La reproducción de las plantas puede ser sexual o asexual, según que en ella participen dos o un progenitor. En la reproducción sexual, una flor será fecundada con el polen de otra planta lo que dará origen a una semilla que contendrá la información genética o características de ambos progenitores, el fenotipo o características exteriores de las siguientes generaciones de plantas, el cual dependerá de si sus progenitores eran homocigotos o heterocigotos, es decir, si compartían caracteres genéticos iguales o no, y de qué genes sean dominantes o recesivos.

3. Por otra parte, la reproducción asexual puede presentarse de forma natural, mediante estolones, rizomas o tubérculos y, artificialmente con la intervención del hombre, mediante la multiplicación de esquejes, injertos o de acodos. Ambas formas de reproducción asexual pueden derivar en plantas con características diferentes a las que tenía su progenitor. A fin de conservar estas nuevas características es indispensable emplear técnicas de reproducción asexuada artificial, asegurando que los nuevos individuos sean exactamente iguales a su progenitor –clones-, ya que con tales técnicas no hay combinación de información genética. De esta forma se obtienen nuevas variedades de plantas o vegetales.

² Código Internacional de Nomenclatura para hongos, algas y plantas. Congresos Botánicos Internacionales. Asociación Internacional para la Taxonomía de Plantas. Australia. Julio de 2011.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

4. Es importante notar que el proceso que debe adelantarse para la obtención artificial de nuevas variedades puede durar entre diez y quince años, y requiere importantes inversiones económicas para costear campos de cultivos, invernaderos, cámaras de crecimiento, laboratorios y mano de obra calificada. La obtención de una variedad vegetal permite aumentar la producción y eficiencia de diferentes industrias como la agricultura y la horticultura, lo que agrega valor a los productos de las mismas y se traduce en un aumento en los ingresos de estas industrias³.

1.1 Respetto del régimen legal de las variedades vegetales

5. El primer antecedente de la protección de plantas mediante leyes de propiedad industrial se presentó en Estados Unidos con la expedición de la *Towsend – Purnell Plant Patent Act* de 1930. Esta ley buscaba ampliar la exclusividad del sistema de patentes para proteger a aquellos que “*inventaran o descubrieran y reprodujeran de forma asexual cualquier variedad vegetal nueva y distinta, excluyendo a las plantas que se propaguen mediante tubérculos*”⁴.

6. Luego de la expedición de la ley estadounidense varios países contemplaron la posibilidad de implementar similares sistemas de protección en sus legislaciones. Sin embargo, en la mayoría de ellos el patentamiento de plantas fue fuertemente rechazado⁵, al tiempo, algunos países europeos optaron por el reconocimiento de un derecho diferente, el de obtentor de variedades vegetales (*Breeder’s rights*)⁶.

³ UPOV. Introduction to Plant Variety Protection under the UPOV Convention. P 3. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_bis_ge_03/wipo_ip_bis_ge_03_11-main1.pdf

⁴ Traducción del siguiente texto: “*invented or discovered and asexually reproduced any distinct and new variety of plant, other than a tuber-propagated plant*”. EDWARD A. Hayman, Botanical plant Patent Law. 11 Clev.-Marshal L. Rev 430. 1962.

⁵ DONALD G. DAUS, Plant Patents: A Potentially Extinct Variety. Economic Botany. 1967. P

⁶ Ibídem.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

7. Más de treinta años después, en 1961, surgió la Convención de París para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, más conocido como el Convenio UPOV de 1961. El objetivo principal de este tratado era que los Estados Contratantes reconocieran y protegieran los derechos de los obtentores de variedades, ya fuera mediante el sistema de patentes o mediante un sistema alternativo. Además, se buscaba que en aquellos países donde se permitiese la protección de variedades bajo el sistema de patentes y el de los obtentores, se adoptasen medidas a fin de otorgar uno medio de protección solo por cada género o especie de variedad vegetal nueva⁷, es decir se estableció la prohibición de doble protección⁸.

8. La protección de las variedades vegetales deriva de la necesidad de fomentar la investigación en la obtención de plantas o variedades más productivas, resistentes a las enfermedades y a los insectos, con mayor valor nutricional o con una apariencia diferente, que las haga comercialmente más atractivas y, así, fomentar el desarrollo de industrias como la agricultura, la horticultura, viticultura, y la silvicultura⁹. En ese sentido, los derechos reconocidos sobre las variedades responden a la filosofía de los demás derechos de propiedad industrial, consistente en incentivar la inversión privada en el desarrollo de ciencias y tecnologías que beneficien a la sociedad, concediendo a quienes realicen tales inversiones un derecho que les permita excluir a otros de la explotación comercial del resultado de tal inversión, en este caso, de las variedades.

⁷ Al respecto el Convenio UPOV de 1961 disponía: "Article 2: Forms of protection: "(1) *Each member State of the Union may recognize the right of the breeder provided for in this Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of the Union whose law admits of protection under both these forms may provide only one of them for one and the same botanical genus or species.*"

⁸ La prohibición de doble protección fue eliminada en el Convenio UPOV de 1991.

⁹ BRUINS, Marcel. The evolution and contribution of plant breeding to global agriculture. En: Responding to the challenges of a changing world: The role of new plant varieties and high quality seed in agriculture. FAO. Roma. 2009. p 18 – 28.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

9. Es tal la importancia de lograr mecanismos de protección uniformes a nivel internacional respecto de las variedades vegetales que también en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC) se incluyeron disposiciones tendientes a asegurar que en todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, se implementaran herramientas jurídicas dirigidas a salvaguardar la obtención de variedades, ya fuese mediante un sistema *sui generis* o bien mediante el sistema de patentes¹⁰.

10. En Colombia, el régimen de protección a las variedades está integrado por normas internacionales, supranacionales y nacionales¹¹, como son el Convenio UPOV de 1978, aprobado mediante la Ley 243 de 1995¹²; la Decisión Andina 345 de 1993 Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los decretos y resoluciones expedidos por autoridades nacionales como el Decreto 533 de 1994, por el cual se reglamenta el régimen común de protección de derechos de los obtentores de

¹⁰ADPIC. Artículo 27,3. *“Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:*

a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.” En el mismo sentido consultar: HELFER, Laurence R. Derechos de Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales: Una visión de conjunto con opciones para los gobiernos nacionales. estudio legislativo de la FAO en línea N°31. Julio 2002. p 21. (Subrayas del Tribunal).

¹¹ *“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.”* Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Ruth María Díaz Rueda. Sentencia del 7 de diciembre de 2012. Exp. 2005- 327. p 30.

¹² Ley 243 de 1995. Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Diario Oficial No. 42.171 de 29 de diciembre de 1995.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

variedades vegetales¹³ y, la Resolución 1893 de 1995, por la cual se ordena la apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas y se establece el procedimiento para la Obtención del Certificado de Obtentor¹⁴.

1.2 Concepto de variedad vegetal

11. La Decisión 345 define en sus artículos 1 y 2 qué debe entenderse por variedad vegetal desde una perspectiva técnica o científica y, en el artículo 4 fija los requisitos que deberán probarse a fin de amparar una variedad mediante los certificados de obtentor.

12. Así, conforme al artículo 1 las variedades vegetales son un “[c]onjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetrar por reproducción, multiplicación o propagación.” En ese sentido, únicamente podrán considerarse como variedades organismos vegetales de cualquier especie o género, lo que incluye la flora, vides, especies frutícolas, ornamentales y forestales, siempre que su “cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.”

13. Las variedades vegetales deberán ser obtenidas mediante la actividad del hombre, esto es, por el cultivo y mejoramiento de las mismas; de forma que se excluyen de tal definición y del objeto de protección de los certificados de obtentor las variedades que se encuentren en la naturaleza –silvestres- y que simplemente sean localizadas e identificadas por el hombre¹⁵.

¹³ Presidente de la República. Decreto 533 del 8 marzo de 1994. “Por el cual se reglamenta el régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”.

¹⁴ Instituto Colombiano Agropecuario. Resolución ICA 1893 del 29 de junio de 1995. Por la cual se ordena la apertura del Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, se establece el procedimiento para la Obtención del Certificado de Obtentor y se dictan otras disposiciones.

¹⁵ La exclusión de las variedades silvestres de aquellas que pueden ser protegidas mediante los certificados de obtentor puede rastrearse al Caso Ex parte Foster decidido en 1951 por el órgano de apelaciones de la oficina de patentes de Estados Unidos. En este caso, se intentó obtener una patente

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

14. Como resultado de la actividad humana, la variedad a proteger deberá diferenciarse de otras previamente conocidas respecto de su forma o morfología, en las funciones biológicas que se desarrollan en los órganos y tejidos de la planta (fisiología), en sus características celulares (citología), y en su estructura química.

15. Quien haya obtenido una variedad vegetal deberá acreditar ante la Autoridad Nacional Competente que la misma es nueva, distinguible, homogénea, estable y asignarle una designación o nombre genérico (artículos 4 y 7 de la Decisión.). La Autoridad Nacional Competente en el caso colombiano es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)¹⁶.

16. Respecto del reconocimiento de los derechos de obtentor y de los requisitos que deben reunirse para que una variedad sea objeto de protección, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 204 IP 2013, solicitada en el marco del presente proceso, señaló:

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

sobre dos variedades encontradas en Barranquilla – Colombia y cultivadas posteriormente en California – Estados Unidos. El órgano de apelación rechazó la solicitud argumentando que las variedades se encontraban en la naturaleza, eran un producto de la naturaleza, de ahí que no fuesen nuevas y tampoco pudiesen considerarse como descubiertas en sentido de la *Twosend-Purnell Plant Patent Act*. Cfr. Ex parte Foster, 90 USPQ 16, 17 (Pat. Off. Bd. App. 195 I). En el mismo sentido el artículo 1 de Decreto 533 señala: "*El presente decreto no se aplica a las especies silvestres, es decir aquellas especies o individuos vegetales que no se han plantado o mejorado por el hombre. Respecto a las mismas, se aplicará lo dispuesto en el numeral 21 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993.*" (Subrayas del Tribunal).

¹⁶ Cfr. artículo 2 del Decreto 533 de 1994.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente que la variedad cumpla con los requisitos enunciados¹⁷.

17. Los requisitos mencionados son acumulativos, todos, sin excepción, deben estar presentes para que una variedad sea acreedora de la protección otorgada con el certificado de obtentor.

1.3 Oponibilidad de los contratos de licencia sobre variedades vegetales

18. La titularidad de un certificado de obtentor de una variedad vegetal puede adquirirse de forma directa, esto es, cuando el titular del certificado coincide con la persona que obtuvo la variedad y su derecho fue reconocido con la expedición de un certificado de obtentor por parte de la Autoridad Nacional Competente; como también de forma indirecta, situación que se presenta cuando la titularidad sobre el certificado se deriva del obtentor original y por ser licenciataria o causahabiente del mismo.

19. El artículo 29 de la Decisión 345 señala expresamente que *“El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.”*; al tiempo que el artículo 8 *Ibídem*, dispone que se requerirá la autorización del titular del certificado o de *su causahabiente* para que sea legítima la realización de actos comerciales sobre la variedad protegida.

20. En ese orden de ideas, los derechos conferidos con un certificado de obtentor podrán ser ejercidos por el titular original del certificado o por quien con posterioridad devenga en titular o licenciataria de los mismos, por acto entre vivos o

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 204 IP 2013. M.P. Dra, Cecilia L Ayllón Q. 25 de agosto de 2014. p 14.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

mortis causa. En ejercicio de su autonomía contractual, el titular de una variedad vegetal podrá disponer de la misma mediante la celebración de los contratos que a bien tenga, como son el de cesión y el de licencia.

21. En el Capítulo VI de la Decisión 345, que corresponde, justamente, al régimen de licencias, no hay una definición de tal contrato. Sin embargo, aquel es el negocio jurídico en virtud del cual una parte, titular de un derecho de propiedad industrial, autoriza a otra a ejecutar los actos de explotación comercial que las leyes de propiedad industrial le permiten en exclusiva, recibiendo por ello una contraprestación económica llamada regalía. Así, las licencias son el vehículo comercial que por excelencia se emplea para disponer de los derechos de propiedad industrial.

22. Como quiera que las licencias pueden tener como objeto todos los derechos consagrados en el catálogo de la propiedad industrial, como serían las marcas, las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales y, por supuesto las variedades vegetales, resultan pertinentes las siguientes consideraciones del Tribunal de Justicia frente al contrato de licencia de marcas:

“En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciataria a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(...)

En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciataria, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciataria pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.”¹⁸

¹⁸ Cfr. Tribunal de Justicia. Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998. Proceso 30-IP-97. P 16.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

23. La legislación vigente no exige ninguna formalidad para el perfeccionamiento del contrato de licencia, pero sí para que el mismo sea oponible y surta efectos frente a terceros. Por efecto del principio de la relatividad de los contratos, el de licencia está llamado a surtir efectos única y exclusivamente entre las partes que participaron en su negociación y celebración; quedando los terceros ajenos al mismo y completamente indemnes a sus consecuencias jurídicas.

24. No obstante, dada la relevancia social que algunos contratos pueden tener, por el hecho de generar relaciones jurídicas que deben ser respetadas por el común de la sociedad¹⁹, la ley ha diseñado mecanismos dirigidos a que sus efectos trasciendan la esfera puramente privada. Uno de estos mecanismos es el de la inscripción o anotación de los contratos en registros públicos, por cuya virtud se permite a los terceros conocer la celebración de los mismos, más no necesariamente su contenido²⁰.

¹⁹ Massimo Bianca explica lo siguiente respecto de la relevancia externa de los negocios jurídicos: "*La relevancia externa del contrato se manifiesta ante todo en la tutela de los derechos contractuales frente a la generalidad de los coasociados (erga omnes). A este propósito es necesario considerar que el contrato tiende a crear, modificar o extinguir posiciones jurídicas que, aun cuando no inciden sobre la esfera jurídica de terceros, deben ser respetados por la generalidad de los coasociados según el principio del respeto de los derechos ajenos.*

(...)

La relevancia externa del contrato se manifiesta en el sentido de que las posiciones jurídicas contractuales pueden ser asumidas como presupuesto de pretensiones y obligaciones, poderes y sujeciones por fuera de la relación contractual. (...)" BIANCA, Massimo. *Derecho Civil. El Contrato*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007. P 594 y 595.

²⁰ Al respecto Massimo Bianca señala: "*El régimen de la inscripción se realiza por medio de un servicio público, a cargo de las oficinas de registros públicos que proveen a la inscripción y a la publicidad de los actos; en efecto, los registros públicos permiten a cualquiera tener conocimiento de los actos registrados.*

(...)

La función de publicidad que se desarrolla con la figura del registro está estrechamente ligada (aunque es diferente de ella) a la función primaria de la oponibilidad del acto; en relación con esta función, la inscripción es una carga exclusiva; es decir que ella no tiene equivalentes, ni puede ser sustituida por el conocimiento que se tenga del acto. Así, el acto no registrado es inoponible al tercero que registra su acto, aun si este último tenía conocimiento cierto de un acto precedente."Ibíd. P 600.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

25. El efecto natural de los registros públicos cuya existencia está dada por la ley, es la de publicitar y permitir que los terceros ajenos a las relaciones jurídicas que en ellos se anoten, las conozcan y respeten. Como señala Bigliazi: *"[d]e cuanto se ha expuesto hasta aquí resulta claramente que función normal y, por tanto, primaria de todo mecanismo de publicidad (legal o de hecho) es la de dar noticia (en sentido lato); o sea, valga repetirlo, de hacer posible a todo el que tenga interés, el conocimiento de un determinado acontecimiento (hecho, acto, negocio) y, por ello, de una modificación de la realidad jurídica (efecto), como puede ser el surgimiento o la extinción de una situación o de una relación jurídica"*²¹.

26. Justamente con los Registros Nacionales de Variedades Vegetales, que conforme al artículo 6 de la Decisión 345 están obligados a llevar todas las autoridades nacionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina²², lo que se busca es publicitar y permitir a los terceros conocer hechos, actos y negocios jurídicos que tengan como objeto las variedades vegetales protegidas.

27. En ese sentido, deberán anotarse en el Registro todos los hechos o actos que sean jurídicamente relevantes para determinar a quién corresponde la titularidad de una variedad vegetal o quién está autorizado para ejercer los derechos que se derivan de la misma. Un ejemplo de los actos que deben ser anotados en el Registro de las variedades son justamente los contratos de licencia, como en efecto ha señalado el Tribunal de Justicia Andino al interpretar los artículos 23 y 24 de la Decisión 345, así:

²¹ BIGLIAZZI, Lina. *Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos*. Traducción: Fernando Hinestrosa. Tomo I Vol.2. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p 1128.

²² Decisión 345. Artículo 6: *"Establézcase en cada País Miembro el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual deberán ser registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones exigidas en la presente Decisión. La Junta estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas."*

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

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

- *Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros.*
- *El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato.*
- *El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas para la explotación de la misma variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor.*
- *Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado.*
- *No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada.*
- *El licenciataria 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.²³ (Se resalta)*

28. La carga de inscribir en el registro y, así, dar publicidad a los contratos de licencia que se celebren sobre variedades vegetales también se encuentra expresamente contemplada en el artículo 10 de la Resolución 1893 de 1995, que dispone: *"La solicitud de concesión de un derecho de obtentor así como el derecho de obtentor podrán ser cedidos o transferidos. La cesión se hará por escrito y se requerirá para ella la firma de las partes contratantes. Toda cesión o transferencia se inscribirá en el registro de variedades vegetales, previa petición y pago de las tarifas fijadas;*

²³ Tribunal de Justicia. Interpretación Prejudicial de 6 de marzo de 2013. Proceso 128 IP 2012. P 23 – 24.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

ninguna cesión o transferencia por vía sucesoria se opondrá a terceros hasta después de realizada dicha inscripción.”

29. La anterior carga de publicidad no es ajena a los ordenamientos jurídicos de otros países pertenecientes a la Comunidad Andina. En Perú, por ejemplo, el *Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales* dispone que la Autoridad Nacional Competente para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales es la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías; entidad que dentro de sus funciones tiene la de “[r]egistrar los contratos de licencia que se otorguen, a solicitud del titular del certificado de obtentor o del licenciario.”²⁴ Igualmente, en Bolivia, la *Norma sobre Protección de las Obtenciones Vegetales*²⁵ establece, en su artículo 44, que: “[t]odos los contratos de Licencia, adoptarán la forma escrita, y deberán ser registrados ante la Autoridad Nacional Competente”.

30. Ahora bien, el artículo 901 del Código de Comercio consagra la inoponibilidad negocial como la consecuencia jurídica que se desprende de no publicitar los contratos conforme lo establece la ley, así: “Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija.”²⁶

²⁴ República de Perú. Reglamento de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales

Decreto Supremo No 008-96-ITINCI. 3 de mayo de 1996.

²⁵ Estado Plurinacional de Bolivia. Norma Sobre Protección De Las Obtenciones Vegetales. 2 de abril de 2001.

²⁶ Al respecto señala Jaime Alberto Arrubla Paucar: “La protección del tercero la hace real el legislador en dos maneras:

La primera establece un requisito adicional para que el acto pueda producir los efectos frente a los terceros, que generalmente es la publicidad que se logra mediante su registro; y la segunda es permitirle actuar al tercero, como si el negocio no se hubiese celebrado cuando no se ha cumplido con ese requisito de publicidad. Por esto afirma Lloveras: ‘desde el punto de vista del tercero, el acto será inoponible cuando éste pueda actuar jurídicamente como si el acto no se hubiese realizado.’

Podemos decir como conclusión que el acto inoponible es aquel ineficaz frente a los terceros, por no haber cumplido con los requisitos de publicidad que establece la ley.” ARRUBLA PAUCAR, Jaime Albero. *Contratos Mercantiles. Teoría general del negocio mercantil. Tomo I.* Ed. 12. Biblioteca Jurídica Dike. Bogotá. 2008. P 307 – 308.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

31. La inoponibilidad es un tipo de ineficacia de los negocios jurídicos caracterizada por la subsistencia del contrato pero con efectos *inter partes*, o sea restringidos o limitados a las partes contratantes. Este fenómeno se presenta en varias situaciones contempladas en el Código de Comercio²⁷ y al menos en otras dos situaciones ampliamente discutidas por la doctrina y la jurisprudencia, como son la venta de cosa ajena²⁸ y los negocios en que el mandatario sobrepasa los límites de su mandato²⁹, situaciones en las que el contrato persistirá pero no tendrá efectos frente al dueño de la cosa vendida, ni de cara al mandante. En palabras de la Corte Suprema:

"Con mayor aproximación, mientras la invalidez es un juicio negativo de valor del contrato '... al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y calidad o estado de las partes ...' (art. 1740, ejusdem), que acarrea como consecuencia su extinción frente a las partes y terceros, de manera tal que, una vez declarada judicialmente se reputa como si nunca hubiese existido, la oponibilidad no conduce a la desaparición del negocio, sino que neutraliza la producción de los efectos del mismo en frente de alguien, todo bajo el entendido de que su validez entre las partes es incontrovertible. En este caso, el negocio es, en sí mismo, válido, pero es la expansión de sus efectos propios la que se ve disminuida ante quienes de otro modo, serían sus destinatarios naturales. O lo que es igual, la inoponibilidad hace siempre relación a alguien que, por determinadas circunstancias, suscitadas en su propia génesis, no es afectado por el negocio. Pero como este, entre quienes le dieron origen, no tiene ningún reproche, sigue siendo válido y por ende eficaz. La declaratoria de nulidad, en cambio, sea relativa o absoluta, genera la extinción del negocio y de sus efectos, no solo frente a las partes, sino también frente a terceros"³⁰. (Se resalta)

²⁷ Cfr. Artículo 953, sobre el registro de instrumentos públicos; artículo 1320 sobre el contrato de agencia mercantil, artículo 1355 sobre el contrato de *factoring*, y el artículo 300 señala que la perta del interés social no es oponible a terceros sino a partir de la inscripción en el registro mercantil, etc.

²⁸ Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de febrero de 1994. M.P. Rafael Romero Sierra.

²⁹ Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de noviembre de 1994. Exp. 4025. En el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de septiembre de 2002. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp. 6386.

³⁰Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de noviembre de 1994. Exp. 4025. En el mismo sentido. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de agosto

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

32. Nótese que la inoponibilidad del contrato no inscrito en el correspondiente registro, no mella su efecto vinculante y generador de obligaciones para las partes; como se mencionó, el contrato conservará sus efectos pero únicamente respecto de las partes que en él participaron; lo que significa que el registro tiene funciones puramente declarativas y no constitutivas³¹.

33. La inscripción en el Registro no es un elemento para el perfeccionamiento de los contratos de cesión o licencia que se celebren sobre las variedades vegetales protegidas, pues estos son consensuales. De allí que, a efectos de probar la celebración de un contrato de cesión, licencia o cualquier otro relacionado con variedades vegetales, en caso de controversias que surjan entre las partes de los mismos, pueda acudir a cualquier medio de prueba.

1.4 Legitimación activa derivada de la calidad de licenciataria de una variedad vegetal

34. La legitimación activa es un presupuesto indispensable para que, en el marco de un proceso judicial, se decidan de fondo las pretensiones planteadas respecto de los derechos subjetivos en litigio. En efecto, "*(...) en los procesos contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, (...)*"³²

35. El Consejo de Estado por su parte ha resaltado que:

de 2006. M.P. César Julio Valencia Copete. Ref. 08001-31-10-003-1995-9375-01. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de octubre de 2010. M.P. William Namén Vargas. Ref. 11001-3101-003-2001-00855-01

³¹ Cfr. BIGLIAZZI, Lina. *Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos*. Op cit p 1129.

³² Cfr. DEVIS HECHANDIA, Hernando. *Compendio de Derecho Procesal. Tomo I Teoría General del Proceso*. Ed. 7. Editorial ABC. Bogotá. 1979. p 238.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

"La legitimación en la causa -legitimatío ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas."³³

Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal."³⁴

36. En la misma medida, al resolver el recurso extraordinario de casación, en un proceso relacionado con la infracción de variedades vegetales de rosas, la Corte Suprema de Justicia explicó lo siguiente con relación al concepto de la legitimación en la causa:

"(...) 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*

³³ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias 8 de agosto de 1988; Exp. No. 5154; 13 de febrero de 1996, Exp. 11213; 12 de diciembre de 2001, Exp. 20456. Consejo de Estado. Sección Tercera. C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente No. 16169.

³⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16.271. En el mismo sentido, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de mayo de 2013, Radicación número 50001-23-31-000-1998-00027-01(24510); Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de junio de 2012, Radicación número 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990); Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de octubre de 2013, Radicación número 68001-23-15-000-1995-11195-01(25869); Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 23 de febrero de 2012, Radicación número: 05001-23-26-000-1994-00558-01(20810).

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

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).³⁵

37. Siguiendo la jurisprudencia y la doctrina más autorizada, la verificación de la legitimación activa y pasiva de las partes que actúan en un proceso debe realizarse conforme a la ley sustancial³⁶ y con fundamento en las pruebas aportadas al proceso al momento de notificarse la providencia que admite la demanda, sin importar que la misma sea adquirida o perdida durante la instrucción del proceso³⁷. Como en efecto explica Liebman en las siguientes palabras:

"Entre las dos cuestiones, la de la existencia del interés para accionar y la de su pertenencia subjetiva, es el segundo el que tiene jurídicamente la precedencia,

³⁵ Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de abril de 2012. M.P. Ruth María Díaz Rueda. Ref.: exp. 11001-3103-019-2005-00327-01. P 34 y 35.

³⁶ "Y debe ser actual, porque si no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relación jurídica sustancial o del derecho subjetivo pretendido." Cfr. DEVIS HECHANDIA, Hernando. *Compendio de Derecho Procesal*. Op cit p 225.

³⁷ "h) En qué momento debe existir y qué sucede cuando se altera en el curso del proceso. La legitimación en la causa debe existir respecto del demandante y del demandado, en el momento de notificarse la providencia que admite la demanda, precisamente porque forma parte de la relación sustancial que debe ser materia del proceso; o en el momento de la intervención en el proceso, cuando se trate de terceros (...).

Por lo general, la situación que existe en ese momento permanece igual durante el curso del proceso y no se presenta problema alguno que sobre el particular. Pero, por excepción puede ocurrir que se altere en uno de dos sentidos: o porque quien no estaba legitimado en la causa entonces, adquiera esa calidad antes de la sentencia; o porque desaparezcan los hechos que otorgaban la debida legitimación en la causa a alguna de las partes. Estas alteraciones no afectan el contenido de la sentencia, ya que debe resolver sobre la situación planteada en la demanda. De allí que algunos autores hablen del principio de la perpetuatio litigacioneis" Cfr. DEVIS ECHANDIA, Hernando. *Compendio de Derecho Procesal*. Op cit p 235.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

porque sólo en presencia de dos derechos interesados puede el juez examinar si el interés que viene formulado por el actor existe efectivamente y presenta los requisitos necesarios.

Estas premisas permiten establecer a quién corresponde en concreto la legitimación.

Como derecho de invocar la tutela jurisdiccional, la acción no puede corresponder sino a aquel que la invoca por sí, con referencia a una relación jurídica de la cual sea posible pretender una razón de tutela a favor propio. Se ha dicho ya hace un momento que el interés para accionar está dirigido a remover la lesión de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que se pretende insatisfecho o incierto; el mismo puede ser, pues, hecho valer solamente por aquel que se afirma titular del interés sustancial, del cual pide en juicio la tutela.³⁸

38. Vale señalar que la *legitimatio ad causam* difiere de la calidad de parte que se adquiere con el ejercicio del derecho de acción, el cual no deviene del derecho sustancial sino del derecho de presentar peticiones al Estado con miras a que se resuelva un conflicto jurídico. En otras palabras, *"quien demanda y por el solo hecho de demandar, afirma la propia legitimación, o sea postula que el ordenamiento jurídico reconoce y tutela como suyo el interés que quiere hacer valer. Es por lo tanto, siempre parte y justa parte. Que si luego el juez le dice que el interés que quiere hacer valer no es suyo, sino de otro, o que no está reconocido por el ordenamiento, su demanda será rechazada ni más ni menos que por esto, y no porque él aun siendo parte, no sea la justa parte"*³⁹.

39. En esa medida, corresponde en este proceso evaluar a quién corresponde, conforme al régimen de protección de las variedades vegetales, solicitar el amparo judicial de los derechos derivados de los certificados de obtentor, para

³⁸LIEBMAN, Enrico Tulio. *Manual de Derecho Procesal Civil*. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1980. p 117.

³⁹ SATTÀ, Salvatore. *Manuel de Derecho Procesal Civil*, vol. I Buenos Aires, Ediciones Europea-América, 1971. p 86.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

posteriormente valorar las pruebas aportadas al proceso a fin de probar la legitimación de las partes.

40. En virtud del artículo 23 de la Decisión 345, el titular de un certificado de obtentor de una variedad podrá iniciar las acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 24 *Ibidem*, así como los licenciatarios y causahabientes del mismo. Efectivamente, "[l]os artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos de obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de 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 (artículo 23)⁴⁰.

41. En la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal Andino en el trámite del presente proceso, se señaló que están legitimados para ejercer los derechos derivados de un certificado de obtentor de variedad vegetal el titular inicial del registro y quienes lo hayan obtenido con posterioridad, bien sea *mortis causa* o por la celebración de un contrato de cesión o licencia. En palabras del Tribunal de Justicia:

"En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos:

- 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.*
- Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.*
- Si se transfirió el derecho el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, la puede ejercer el licenciataria⁴¹.*

⁴⁰ Cfr. Tribunal de Justicia. Proceso 204 IP 2013. Op cit p 20.

⁴¹ Cfr. Tribunal de Justicia. Proceso 204 IP 2013. Op cit p 24.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

42. La Resolución 1893 en su artículo 59 también dispone, en términos similares a la norma andina, a quienes es dable interponer acciones judiciales dirigidas a hacer efectivos los derechos de obtentor de una variedad vegetal así: *"[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"*.

43. Resulta evidente de lo dicho hasta el momento que no solo el titular originario del certificado de obtentor de una variedad vegetal puede iniciar las acciones judiciales que sean procedentes, sino también los adquirentes derivados, como lo sería un licenciataria. En efecto, tal fue la razón que llevó a la Corte Suprema de Justicia a conceder parcialmente el recurso extraordinario de casación frente a la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá con fundamento en la causal de violación directa de la ley sustancial⁴².

44. Al resolver la segunda instancia el Tribunal revocó la sentencia apelada, argumentando que según el artículo 23 de la Decisión 345 *únicamente el titular* puede iniciar la acción de infracción de derechos derivados del certificado de obtentor; lo cual es una flagrante violación al régimen de protección de las variedades vegetales, como explicó la Corte Suprema de Justicia:

"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

⁴² Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de diciembre de 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Exp. 11001-3103-019-2005-00327-01.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

calidad invocada, tampoco la correspondiente indemnización de perjuicios.

(...)

Como puede advertirse, en el criterio aplicado por el sentenciador estableció una restricción o limitación jurídicamente inadmisibles en cuanto a la facultad del 'licenciatario' 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"⁴³

45. Habiéndose señalado el contexto normativo del presente litigio, frente al régimen aplicable a la protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales en Colombia, así como la importancia del Registro Nacional de Variedades Vegetales administrado por el ICA como herramienta de divulgación de los negocios jurídicos que tienen por objeto el mencionado derecho de propiedad industrial y, habiendo determinado, con fundamento en la ley sustancial aplicable que los causahabientes y licenciatarios de una variedad vegetal cuentan con un interés directo, legítimo y actual para ejercer sus derechos ante instancias judiciales, corresponde ahora verificar que en el caso concreto esté probada la legitimación del accionante.

2 Postura de las partes frente a la legitimación activa

2.1 De la parte demandada:

46. En la contestación de la demanda se planteó como excepción de mérito la falta de legitimación de los accionantes, bajo el entendido de que por disposición del artículo 23 de la Decisión 345, el único legitimado para iniciar acciones de infracción a los derechos de obtentor de variedad vegetal es el titular de tales derechos.

⁴³ *Ibidem.* P 35.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

47. En el escrito de alegatos de conclusión y como sustento a la excepción de "falta de legitimación para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial", la parte demandada sostiene que:

"En el proceso está probado que la variedad vegetal de clavel NELSON quedó registrada a nombre del señor Giacomo NOBBIO de conformidad con el certificado de obtentor que expidió el ICA y que obra en el expediente.

No aparece ante el ICA registro alguno a nombre de persona natural o jurídica diferente al mencionado señor Giacomo NOBBIO.

En consecuencia, las sociedades demandantes P.KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A., no están legitimados para reclamar a terceros, por no haberse dado cumplimiento al mandato del artículo 10º de la Resolución No. 1893 del 29 de junio de 1995."

48. Además, frente a las pruebas aportadas el proceso por la demandante a fin de demostrar su legitimación como accionante, los demandados señalan que aquellas no son idóneas para demostrar que el señor Flavio Sapia adquirió de su tío, Giacomo Nobbio, por vía sucesoral los derechos de obtentor de la variedad de clavel NELSON. Esto por cuanto no se probó que conforme a la ley italiana que el señor Giacomo Nobbio haya fallecido, ni de que éste haya expresado su voluntad, mediante un testamento, de transferir sus derechos sobre la variedad Nelson a Flavio Sapia y tampoco que el proceso de sucesión del mismo se haya realizado conforme a las leyes italianas. Los demandados señalan que ni siquiera hay prueba de lo dispuesto en la ley italiana frente al modo de adquirir por vía sucesoral, según lo exige el artículo 188 del C.P.C.

2.2 Postura de la parte demandante:

49. P. KOOIJ EN ZONEN B.V. alega que su legitimación se deriva de los negocios jurídicos que celebró con Flavio Sapia, quien sería causahabiente del obtentor

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

original de la variedad de clavel Nelson. En la demanda también se señala que SUATA PLANTS S.A. ha sostenido relaciones comerciales con P. KOUIJ EN ZONEN B.V., en virtud de las cuales aquella empresa es la única autorizada para comercializar material vegetal de la variedad de clavel Nelson⁴⁴, de donde se derivaría que SUATA PLANTS S.A. ostenta la calidad de representante o mandatario de P. KOUIJ EN ZONEN B.V para la explotación de la mencionada variedad.

50. A fin de probar los anteriores hechos, se allegaron con la demanda presentada el 22 de septiembre de 2009, los siguientes documentos:

- i) Una escritura pública otorgada en la Notaria de San Remo -Italia- con fecha del 20 de febrero de 2009⁴⁵, donde Christina Poiano y Catena Fazzari señalan que *"de hecho y según su personal conocimiento"*⁴⁶ Giacomo Nobbio dispuso en su testamento que a su muerte todas las variedades de clavel cultivadas por él pertenecerían a su sobrino Flavio Sapia. Adicionalmente, se transcribió en ella la voluntad testamentaria ológrafa del señor Nobbio⁴⁷.

- ii) Una certificación expedida por Flavio Sapia, quien señala actuar como heredero de Giacomo Nobbio, donde afirma que *"P. Kooij E Zonen B.V. sociedad holandesa con domicilio en Aalsmerr (Holanda), detenta la condición de licenciatario exclusivo desde el 12 de febrero de 2002 en adelante,*

⁴⁴ Cfr. Hecho octavo de la demanda.

⁴⁵ Folios 279 a 281 del Cuaderno de Pruebas No 1.

⁴⁶ Véase a folio 283 del Cuaderno de Pruebas No. 1, el fragmento de la traducción oficial de la escritura pública que contiene dicha afirmación.

⁴⁷ Se lee en la traducción oficial de la mencionada escritura pública, lo que sigue: *"-que el mencionado dispuso de sus haberes mediante testamento hológrafo (sic) publicado en acta de escritura pública del Notario MEROGNO EMANUELE, entonces de Sanremo, con fecha 24 de marzo de 2005, rep. 15.671/7.029, registrado en san Remo el 01 de abril de 2005 bajo el número 510 y transcrito en San remo el 01 de abril de 2005 bajo los números 4657/2666"*. Ibídem.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

condición que hoy se encuentra vigente, en relación con la explotación comercial de la variedad de clavel protegida cuya denominación varietal es NELSON, (...)⁴⁸

51. Debe resaltarse que pese a que en el certificado emitido por Flavio Sapia se señala que P.KOOIJ EN ZONEN B.V. es licenciataria de la variedad Nelson, en la demanda no se señala con exactitud la calidad que ostenta P.KOOIJ EN ZONEN B.V. con relación a la variedad cuya infracción se discute, como quiera que desde la presentación de la demanda se dice que P.KOOIJ EN ZONEN B.V. *"detenta la calidad de mandatario, representante, agente o licenciataria"*⁴⁹.

3 Consideraciones del Tribunal frente a la legitimación de la parte demandante

52. Como quiera que la legitimación *ad causam* es un presupuesto material para ANALIZAR Y, DE SER EL CASO FRENTE A LA CONFRONTACION DEL MATERIAL PROBATORIO EXISTENTE, acceder a las pretensiones de la demandante, el Tribunal procede a su análisis en consideración al carácter definitivo y concluyente que aquella reviste.

53. Al requerirse que quien funja como demandante en un proceso judicial coincida con la persona a quien la ley sustancial le otorga la facultad de acudir ante instancias judiciales, lo que se busca es que quien tenga el derecho sea quien logre su materialización por la vía judicial. En ese sentido, corresponde a este Tribunal determinar si se encuentra probada la legitimación en la causa de P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y de SUATA PLANTS S.A., accionantes en el presente proceso, conforme con los derechos y autorizaciones que dicen tener sobre la variedad de clavel Nelson.

⁴⁸ Cfr. Folio 288 del Cuaderno de Pruebas No. 1.

⁴⁹ Cfr. Página 4 de la demanda. Hecho No. 2.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

54. Conforme se explicó en apartado precedente, el régimen de protección de los derechos de obtentor de una variedad vegetal, particularmente el artículo 23 de la Decisión 345 y el artículo 59 de la Resolución 1893 de 1995⁵⁰, tanto el titular, el causahabiente como el licenciatarario de una variedad están legitimados para iniciar las acciones judiciales y administrativas que consideren pertinentes para hacer efectivo el *ius prohibendi* que les es otorgado en virtud del artículo 24 de la Decisión 345. Esto es, las acciones dirigidas a impedir que terceros no autorizados realicen actos de producción, multiplicación, venta o cualquiera otro que implique la introducción al mercado de la variedad vegetal o material de reproducción de la misma, entre otras conductas.

55. Adicionalmente, la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Tribunal Superior de Bogotá, ha sido clara en señalar que los actos que constituyan transferencia o autorización de una variedad vegetal protegida deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, de forma que terceros llamados a respetar los derechos de obtentor de una variedad vegetal se abstengan de incurrir en conductas prohibidas por la ley y, además, se aseguren de obtener las correspondientes autorizaciones de explotación o licencias de quien realmente esté facultado para ello.

56. En efecto, el texto del artículo 10 de la Resolución ICA 1893 de 1995 indica que ninguna cesión, transferencia producirá efectos frente a terceros, a menos que sea debidamente inscrita en el Registro de Variedades Vegetales:

"La solicitud de concesión de un derecho de obtentor así como el derecho de obtentor podrán ser cedidos o transferidos. La cesión se hará por escrito y se requerirá para ella la firma de las partes contratantes. Toda cesión o transferencia se inscribirá en el registro de variedades vegetales, previa

⁵⁰ Resolución 1893 de 1995. Artículo 59: "El 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".

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

petición y pago de las tarifas fijadas; ninguna cesión o transferencia por vía sucesoria se opondrá a terceros hasta después de realizada dicha inscripción". (Se resalta).

57. En el mismo sentido y, con relación con los contratos de licencia o cualquiera otro por el que se autorice tercero la explotación exclusiva o no de una variedad vegetal, el Tribunal Andino de Justicia ha consagrado la publicidad del registro como el mecanismo para lograr la eficacia u oponibilidad frente a terceros ajenos al contrato. De forma contundente el Tribunal Andino señala: "*Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros.*"⁵¹

58. En el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un asunto similar al presente y acatando la jurisprudencia del Tribunal Andino, mediante sentencia del 31 de julio de 2013, reiteró que a efectos de demostrar la calidad de licenciatario de una variedad vegetal y demandar la protección de los derechos que se derivan de la misma, es necesario inscribir el mencionado negocio en el Registro de Variedades Vegetales que administra el ICA. En el asunto decidido por el Tribunal Superior de Bogotá, se discutía la infracción de 11 variedades vegetales de rosas; uno de los demandantes decía ser licenciatario de todas ellas. Sin embargo, en el curso del proceso se demostró que el contrato de licencia sólo fue inscrito en el registro de 5 variedades de rosa. En palabras del Tribunal Superior de Bogotá:

"Adicionalmente, por virtud del artículo 59 de la Resolución 1893 de 26 de junio de 1995 del Instituto Colombiano Agropecuario: 'El 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.

⁵¹ Tribunal de Justicia. Interpretación Prejudicial del 6 de marzo de 2013. Proceso 128 IP 2012. P 23.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

En los términos advertidos, debe reflejarse la nota en el registro de variedades vegetales que en nuestro país está encargado de llevar el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, inscripción que en el sub lite se advierte a favor de Peter Hannaford, como licenciario pero sólo de las variedades: TANITEF, TANETTOLA, TANEIVOM, TANALEPHAR y TANILYKS, desde 1998; en tanto que dicha condición no se acredita respecto de las restantes variedades a las que alude el libelo genitor, ergo carece en cuanto a lo que a éstas concierne de legitimación para reclamar, sin que sea bastante la sola certificación emitida por el apoderado general y representante en Colombia de la obtentora [folios 32 y 33 del cuaderno 1] para acreditar su condición de licenciario como quiera que, tal como lo conceptuó el organismo subregional, imperioso era su inscripción en la oficina competente para ser oponible a terceros⁵². (Resaltado fuera de texto)

59. Teniendo en la cuenta el contexto comercial y la forma en que habitualmente son producidas y comercializadas las variedades vegetales en Colombia, la publicidad que se logra con el Registro Nacional de Variedades Vegetales cobra altísima relevancia. Muchas variedades vegetales en Colombia son comercializadas mediante una estructura negocial en la que intervienen varias personas, como son: i) el obtentor y titular de la variedad vegetal, que autoriza o licencia el derecho a reproducir la variedad; ii) un propagador que reproduce, multiplica o propaga la variedad y; iii) los cultivadores, quienes cuidan del proceso de crecimiento de los esquejes reproducidos por el propagador hasta que obtienen flores para corte, que posteriormente venderán a los consumidores finales del producto.

60. El instrumento jurídico que permite este modelo de negocio es la maquila. Este vehículo contractual de origen medieval consiste en que una parte, denominada maquilante, entrega a otra, llamada maquiladora, la materia prima, insumos y demás materiales necesarios para que realice una parte del proceso de transformación o producción de un bien comercial, a cambio de una contraprestación económica o de una

⁵² Cfr. Tribunal Superior de Bogotá. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. Sentencia del 31 de julio de 2013. Exp. 2005-258.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

fracción del producto maquilado; que posteriormente será introducido en el mercado por el maquilante o por terceros. Al respecto Lisandro Peña Nossa explica:

"Esta especie contractual participa del género llamado contrato de obra, pues el maquilador se obliga a ejecutar una obra determinada por el maquilante y con los materiales suministrados por este. Cuando nos referimos al contrato de obra dijimos que si quien encarga es la parte que suministra los materiales, el contrato debe ser de arrendamiento. Ello significa que la maquila constituye una forma particular de arrendamiento, por lo que el contrato de maquila no se ha regulado alguna situación o se ha hecho de manera insuficiente, se podrá acudir, en subsidio, a las normas que regulan el contrato de obra y si es necesario a las que reglamentan el arrendamiento."⁵³

61. Dado que la actividad principal de un maquilador de plantas o variedades vegetales es reproducirlas o propagarlas y cuidar su crecimiento hasta que puedan ser introducidas al comercio, si el maquilador o propagador no puede corroborar, con fundamento en un registro público como lo es el Registro de Variedades Vegetales, quién está facultado para autorizarlo a propagar una variedad vegetal, estos derechos del obtentor de variedades vegetales le serán inoponibles.

62. Lo anterior, como quiera que la reproducción de una variedad vegetal sin la respectiva autorización, es una actividad prohibida por el apartado e) del artículo 24 de la Decisión 345, así *"La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos*

⁵³ Cfr. PEÑA NOSSA, Lisandro. *Contratos mercantiles nacionales e internacionales*. Temis, Universidad Sano Tomás. Bogotá, 2010. p 396. En Colombia, el contrato de maquila no cuenta con una regulación que lo define y señale las obligaciones de las partes que en él participan, sin embargo, la Superintendencia Financiera en la Circular Externa No. 8 de 2004, lo definió en los siguientes términos: "Para los efectos de esta Circular, contrato de maquila es el acuerdo suscrito entre una empresa denominada maquiladora y una persona natural o jurídica llamada maquilante, en virtud del cual, aquella se obliga para con esta y a cambio de una remuneración, a ejecutar un proceso industrial destinado a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de mercaderías." Cfr. Superintendencia de Sociedades. Circular Externa No. 8. 3 de mayo de 2004. Diario Oficial 45.539 del 5 de mayo de 2004.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida (...) venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación con fines comerciales. (...)”

63. En ese sentido, resulta imperativo que todos los actos o negocios jurídicos por los que se transfiera o autorice el uso o explotación de una variedad vegetal sean inscritos en el Registro Nacional de Variedades Vegetales.

64. En el presente caso, P. KOOIJ EN ZONEN B.V. alega derivar su legitimación de dos hechos: primero, la adquisición por vía sucesoral de la variedad Nelson por parte de Flavio Sapia y, segundo, de las autorizaciones y licencias conferidas a la demandante por Giacomo Nobbio y Flavio Sapia. Para que tales afirmaciones pudiesen ser del recibo de este Tribunal, correspondía a la parte demandante allegar certificados del ICA donde se pudiese comprobar que en el Registro de Variedades Vegetales se realizaron dos anotaciones: la de la adquisición por causa de muerte a favor de Flavio Sapia y el contrato de licencia o autorización concedidos a P. KOOIJ EN ZONEN B.V., pues como titulares de un derecho derivado el causahabiente y el licenciatarario no pueden adquirir mejor derecho que el que les transmita el titular anterior *-Nemo plus iuris ad alium tranferre potest, quam ipse habere-*.

65. Por el contrario, encuentra este Tribunal conforme a los documentos remitidos por el ICA, y que obran en el Cuaderno Principal No. 1 folios 263 a 498, que el señor Giacomo Nobbio solicitó el 29 de julio de 1996 un certificado de obtentor sobre una variedad vegetal cuya denominación varietal es Nelson⁵⁴, el cual fue otorgado mediante Resolución No. 965 del 28 de abril de 1997 por el término de diez años, dos meses y siete días; período que concluyó el 6 de julio de 2007⁵⁵.

⁵⁴ Cfr. Folio 379 del Cuaderno Principal No. 1.

⁵⁵ Cfr. Folio 404 del Cuaderno Principal No. 1.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

66. También en el expediente remitido por el ICA a folios 467, 472 y 477 obran tres certificados expedidos por el ICA, el primero el 7 de junio de 2007, el segundo el 15 de diciembre de 2008 y el tercero el 10 de julio de 2009, todos coinciden en señalar que la persona que figura como único titular de la variedad de clavel Nelson es Giacomo Nobbio. Ninguno de estos documentos da fe ni de la adquisición sucesoral de Flavio Sapia ni las licencias o autorizaciones concedidas a P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y mucho menos de las conferidas a SUATA PLANTS S.A.

67. En el presente caso es indiscutible que la parte demandada es un tercero frente al contrato de licencia supuestamente celebrado entre Flavio Sapia y P. KOOIJ EN ZONEN B. V. y también frente a las autorizaciones que la última haya podido conferir a SUATA PLANTS S.A para la explotación y comercialización de la variedad Nelson; justamente porque ninguno de esos negocios jurídicos lo facultó a propagar ni a explotar la variedad Nelson y, además, porque el pacto arbitral que permitió la conformación de este Tribunal fue un compromiso, suscrito luego de haberse iniciado el respectivo proceso ante el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá y no una cláusula compromisoria que, de existir una relación contractual entre las partes, se hubiese incluido en dicho contrato.

68. En consecuencia, dada la falta de publicidad, los efectos del contrato celebrado entre Flavio Sapia P. KOOIJ EN ZONEN B.V están confinados a la relación jurídica que el mismo está llamado a regular, esto es, únicamente la relación entre las partes que participaron en su celebración.

69. En todo caso la escritura pública del 20 de febrero de 2009⁵⁶ y el certificado emitido por FLAVIO SAPIA⁵⁷, no son pruebas idóneas para demostrar la legitimación de las demandantes por varios motivos. En primer lugar, porque tales documentos no fueron presentados y debidamente inscritos en el Registro de

⁵⁶ Folio 279 a 281 del Cuaderno de Pruebas No.1.

⁵⁷ Folio 288 del Cuaderno de Pruebas No. 1

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

variedades Vegetales del ICA, sino hasta el 31 de septiembre de 2009, tres años después de presentada la demanda y dos años después de que culminase el periodo de protección del clavel Nelson. En otras palabras porque no se les dio la publicidad que exige la ley para que sean oponibles a terceros.

70. En segundo lugar, y obviando por un momento el requisito de publicidad, porque correspondía a la parte demandante demostrar ante este Tribunal que conforme a la ley italiana⁵⁸ el señor Giacomo Nobbio falleció, que expresó su voluntad de que su sobrino Flavio Sapia adquiriese la titularidad sobre la variedad de clavel Nelson y, que el titular de la variedad Nelson efectivamente celebró un contrato de licencia a con P. KOOIJ EN ZONEN B.V.

71. En efecto, conforme a la escritura otorgada en la Notaria de San Remo – Italia- el 20 de febrero de 2009, el Sr. Giacomo Nobbio expresó su voluntad testamentaria mediante un testamento ológrafo que, siguiendo lo dicho en la escritura, fue "*publicado en acta de escritura pública del Notario MEROGNO EMANUELE, entonces de Sanremo, con fecha 24 de marzo de 2005, rep. 15.671/7.029, registrado en san Remo el 01 de abril de 2005 bajo el número 510 y transcrito en San Remo el 01 de abril de 2005 bajo los números 4657/2666.*"⁵⁹. También en la escritura se dice transcribir íntegramente el testamento ológrafo de GIACOMO NOBBIO⁶⁰.

⁵⁸ Código de Procedimiento Civil. Art. 188: "*El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en artículo 259. También podrá ser expedida por el Cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, ésta podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen.*"

⁵⁹ Cfr. Folio 283 del Cuaderno de Pruebas No. 1.

⁶⁰ Cfr. Folio 284 del Cuaderno de Pruebas No. 1

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

72. Considerando que el testamento que con su puño y letra hubiese redactado Giacomo Nobbio tiene la calidad de testamento otorgado en el extranjero, para que el mismo pudiese producir efectos en Colombia debieron satisfacerse los requisitos impuestos por el artículo 1084 del Código Civil, que dispone: "*Valdrá en los territorios el testamento escrito, otorgado en cualquiera de los Estados o en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país o Estado en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en forma ordinaria.*"

73. De la anterior norma se desprende que un testamento otorgado en el exterior producirá efectos en Colombia si se encuentran probadas tres circunstancias: "*a) que sea "escrito", es decir solemne; b) que reúna las solemnidades prescritas por la norma foránea, de lo cual deberá dejarse constancia; y, c) que se pruebe su autenticidad y, si fuera del caso, que sea traducido legalmente.*"⁶¹ Sobra señalar que las anteriores circunstancias no se encuentran demostradas, pues, no hay prueba en el presente proceso del régimen al que están sometidos los testamentos ológrafos en Italia, ni de la forma en que en ese país se demuestra la autenticidad de un documento.

74. En ese sentido no encuentra este Tribunal que las sociedades demandantes hayan acreditado su condición de licenciatarias o autorizadas para explotar la variedad Nelson, y así su legitimación para accionar, pues resultaba imperativo para tal fin que los contratos de licencia o autorización se inscribieran en el registro que administra el ICA, y así se declarará en la parte resolutive.

75. Si bien es cierto, lo antes expuesto acerca de que no está acreditada la legitimación en la causa de la parte demandante, es suficiente para proferir laudo absolutorio, aceptando, en gracia de discusión, que si la estuviese, el sentido de la decisión final en nada varía, en atención a que se encuentra debidamente demostrado

⁶¹ Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 30 de junio de 2006. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. No.11001 3110 006 1991 19247 01.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

otro hecho exceptivo, el de la prescripción extintiva de la acción, debido a las siguientes consideraciones:

76. Fue alegada oportunamente con lo que se cumple el primer requisito en orden a su viabilidad, pues es sabido que es uno de los pocos hechos exceptivos que requieren ser propuestos por la parte interesada, que por disposición del art. 305 del C. de P.C. deberá alegarse "en la contestación de la demanda", exigencia que de manera idéntica está consagrada en el art. 282 del Código General del Proceso.

77. Ciertamente, en las distintas respuestas a la demanda presentadas por los dos apoderados judiciales que representaron a dicha parte, de manera explícita se alegó la excepción de prescripción, soportada en el art. 244 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

78. El referido art. 244 señala que "La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o en todo caso contados desde que se cometió la infracción por última vez" y es la aplicable en este proceso, aspecto que corrobora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que se le solicitó y que obra al folio 30 del documento remitido, fechado el 24 de agosto de 2014.

79. En este orden de ideas, se tiene que la regulación del término de prescripción respecto de conductas como las que se debaten en este proceso, muestra que se tomó partido, para efectos del cómputo del término, acudiendo, en principio, a la fecha en que el titular del derecho supuestamente mencionado "*tuvo conocimiento de la infracción*", es decir el elemento subjetivo.

80. Se destaca que para este evento no se mencionó el requisito del "*debido conocer*", tal como sucede en casos como el previsto en el art. 1080 del Código de Comercio que dispone que el cómputo de la prescripción ordinaria en el contrato de seguro corre desde cuando el asegurado o beneficiario conoció el hecho que da base a la acción, o cuando "*debió conocerlo*".

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

81. También se advierte en el art. 244 de la Decisión 486, que en todo caso la acción prescribirá *"a los cinco años contados desde cuando se cometió la infracción por última vez"*, lo que no significa que exista otro lapso al cual se pueda optar según le convenga al interesado, porque únicamente se acude al mismo cuando no se ha conocido el hecho determinante de la infracción, de modo que si se acredita ese conocimiento se estará al plazo de los dos años.

82. Por esas razones, se limita el Tribunal a analizar si en este proceso existe prueba que lleve a la plena convicción de cuándo conoció la parte demandante la ocurrencia de la supuesta infracción en lo que a la variedad de clavel *"Nelson"* concierne, aspecto que en los alegatos de conclusión fue objeto de amplio tratamiento por los apoderados de las dos partes.

83. En efecto, la parte convocada pone de presente que antes del día 3 de septiembre de 2007 KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A conocieron de la infracción que imputan a los demandados basada en que el día 13 de febrero de 2006 la empresa demandante en este proceso, P. KOUIJ EN ZONEN B.V. otorgó poder especial, dirigido al Juzgado Promiscuo Municipal de Subachoque, para llevar a cabo la práctica de una inspección judicial anticipada con intervención de perito y sin citación de la parte contraria, en contra de la sociedad PROPAGAR PLANTAS S.A. y en el texto del poder se indicó que era: *"...con el fin de determinar la violación de derechos de propiedad intelectual (derechos de obtentor vegetal y propiedad industrial)..."*, diligencia que se surtió el 5 de julio de 2006.

84. Señala igualmente que el día 3 de septiembre de 2007 la empresa demandante en este proceso, P. KOUIJ EN ZONEN B.V. practicó interrogatorio de parte ante el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, al representante legal PROPAGAR PLANTAS S.A. señor Rodolfo LARROTA y que en esta audiencia le preguntó: *"QUINCEAVA PREGUNTA: EL ICA encargo (sic) a la autoridad holandesa en la materia un examen acerca de la variedad denominada red corso, examen que determino (sic)*

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

que dicha variedad es esencialmente derivada de la variedad Nelson o, por lo menos, no se distingue claramente de ésta. Sírvase explicar al despacho a que se debe tal circunstancia.”, lo que en su opinión es demostrativa de conocimiento de la infracción y, por ende, ese sería el punto de partida para computar los dos años.

85. La parte convocante al referirse al argumento antes señalado asevera que debe ser desestimado por considerar que se pretende derivar efectos de confesión a la pregunta 15 sin tener en cuenta que el hecho confesado *“tiene que estar incluido dentro de la formulación de la pregunta asertiva y la mera circunstancia de usarlo no puede equivaler a una confesión de quien interroga”* (Folio. 33 del memorial de alegatos).

86. Advierte que se tenía fundada sospecha de los actos de infracción, pero que tan solo adquirió la plena certeza de su existencia el 8 de mayo de 2008, cuando el juzgado puso en conocimiento el resultado de los exámenes y el dictamen rendido por el ICA, razón por la cual la demanda, presentada el 22 de septiembre de 2009 interrumpió el plazo de prescripción oportunamente por no haber transcurrido los dos años.

87. Considera el Tribunal que resulta establecido probatoriamente que las demandantes de tiempo atrás sospechaban de la posible infracción por parte de los demandados en lo que concierne con la variedad de clavel denominada “Nelson” y precisamente por ese motivo decidieron acudir a la prueba de inspección judicial con dictamen pericial extraprocesal, que se llevó a efecto el 5 de julio de 2006, sin que pueda calificarse esa conducta, así indiciariamente lo pudiera sugerir, como que se tenía certero conocimiento de la infracción desde esa época, pues como lo indica la parte convocante en sus alegatos, se trataba de rumores pero no de cabal conocimiento.

88. Empero, desarrollada la prueba pericial encargada al ICA, el día 13 de julio de 2007 se recibió el estudio solicitado por el ICA a la entidad experta de Holanda,

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

el que sin duda, como se verá, conoció la parte demandante, con lo cual lo que eran simples rumores pasó a ser certeza, debido a que en dicho informe claramente se indicaba que la variedad comercializada por la parte demandada “tiene probabilidades de ser Nelson o derivada esencialmente de ser Nelson”.

89. Aseverar en qué fecha exacta se conoció la infracción no es posible hacerlo, pero sí lo es que necesariamente fue antes del 3 de septiembre de 2007, debido a que en esa fecha se llevó a cabo el interrogatorio de parte al representante legal de una de las demandadas, diligencia en la que se pone en evidencia ese concreto conocimiento cuando se formula la pregunta 15, textualmente así hecha al señor RODOLFO LARROTA: *“QUINCEAVA PREGUNTA: EL ICA encargo (sic) a la autoridad holandesa en la materia un examen acerca de la variedad denominada red corso, examen que determino que dicha variedad es esencialmente derivada de la variedad Nelson o, por lo menos, no se distingue claramente de ésta. Sírvase explicar al despacho a que se debe tal circunstancia.”*, observándose, al rompe, que el texto de la pregunta parte del conocimiento de la infracción, según se estableció en peritazgo encargado al ICA; es más se emplea la terminología de la experticia.

90. Y es que de no ser así mal podría haberse estructurado esa modalidad de interrogante.

91. Cierto es que oficialmente el traslado del dictamen pericial tan solo lo corre el juzgado el día 8 de mayo de 2008, pero no lo es menos que lo que interesa para el proceso, es si existe medio probatorio atendible que ponga en evidencia el conocimiento del hecho constitutivo de la infracción y ese medio es precisamente el contenido de la pregunta antes transcrita, que lleva a concluir de modo inexorable que necesariamente ese conocimiento debió ser antes del 3 de septiembre de 2007, pero que para efectos del cómputo del plazo respectivo de prescripción se plasma certeramente en dicho día.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOUIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

92. Advierte el Tribunal que si confesar es la manifestación que voluntariamente hace, bien espontáneamente, ora por ser expresamente requerido, un sujeto procesal acerca de hechos que pueden producirle consecuencias jurídicas adversas, al aseverar hechos que pueden perjudicar a la parte que lo hace, puede confesar quien pregunta, tal como lo admite el art. 194 del C de P.C. al distinguir en materia de confesión judicial, o sea la que se hace ante un juez, entre la confesión provocada y la espontánea para advertir que esta última es: *“la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”*, que es precisamente lo sucedido en este caso, pues si bien la parte demandante no estaba siendo objeto de un interrogatorio de parte, si se encontraba en otro acto del proceso en el que era ella la que interrogaba.

93. De acuerdo con lo antes señalado, se tiene que el plazo de prescripción de los dos años empezó a correr el 3 de septiembre del año 2007, de modo que salvo interrupción o suspensión del mismo, que en este caso no se dan, se estructuraría el fenómeno prescriptivo el 2 de septiembre del año 2009, debido a que los plazos de años se computan de acuerdo con el calendario y es por eso que al ser presentada la demanda el día 9 de septiembre de 2009 ya se había consolidado el mismo, que al ser alegado impone de manera perentoria su declaración, como en efecto se hace.

94. Hallándose probadas las excepciones referidas, esto es, la de falta de legitimación por activa y la de prescripción planteadas por la parte demandada, el Tribunal se abstiene de examinar las restantes de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del C.P.C.⁶², a cuyo tenor: *“[s]i el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. (...)”*.

⁶² Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C 404 – 97. Sentencia del 28 de agosto de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

3.1 Costas y agencias en derecho

95. El artículo 392 del C.P.C, en materia de costas señala: "*1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto.*" En este orden de ideas, debido a que en el presente caso no prosperaron las pretensiones de la demanda, en cumplimiento de la disposición transcrita, el Tribunal condenará en costas a la parte demandante.

96. Ahora bien, las costas están compuestas de una parte por las expensas, que son aquellos gastos judiciales en que las partes incurrieron por la tramitación del proceso y, de la otra, por las agencias en derecho que son, conforme lo establece el artículo 2º del Acuerdo 1887 de 2003 "*la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso (...)*". Ambos rubros, expensas y agencias en derecho, conforman el concepto genérico de costas que todo Juez de la República y en éste caso un Tribunal de arbitraje, al momento de realizar la respectiva condena, debe tener en cuenta.

97. En consideración a que las pretensiones de la demanda se negaron en su totalidad, habrá de condenar a la parte demandante al pago del 100% de lo que efectivamente pagó la demandada en el proceso, lo cual se liquida así:

50% de honorarios de los Árbitros	\$25.500.000
50% IVA de los Árbitros (16%)	\$2.040.000
50% de honorarios del Secretario	\$4.250.000
50% IVA de la Secretaria (16%)	\$680.000
50% de gastos de Administración de la Cámara de Comercio	\$4.250.000
50% IVA de la Cámara de Comercio (16%)	\$680.000
50% gastos del proceso	\$1.000.000

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

100 % Honorarios perito Trámite objeción por error grave	\$7.000.000
Total	\$45.400.000

98. En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal las fija en una suma igual a los honorarios recibidos por un árbitro, esto es la suma de \$17.000.000.

99. En consecuencia el valor total de las costas que deberá pagar la parte demandante a la demandada a la ejecutoria de esta providencia es de \$62.400.000

D. PARTE RESOLUTIVA

El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas entre **P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.** de una parte, y **PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA**, de la otra, respecto de la infracción a los derechos de obtentor de la variedad de Clavel Nelson, concedida por el Instituto Colombiano Agropecuario mediante la Resolución No. 965 de 1997; en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y habilitación de las partes,

RESUELVE:

PRIMERO.- Denegar la tacha de sospecha formulada contra el testigo MARTÍN EDUARDO YEPES.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

SEGUNDO.- Denegar la objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial rendido por los señores RODOLFO CAICEDO ARIAS y JOAQUÍN GUERRA LLERAS.

TERCERO.- Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación por activa y de prescripción, propuestas por la parte demandada.

CUARTO.- Como consecuencia de la anterior declaración, negar las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y absolver a **PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA.**

QUINTO.- Condenar a la parte demandante, esto es, a las sociedades P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A., a pagar a **PROPAGAR PLANTAS S.A., JULIO RODOLFO LA ROTA SERRANO, ELENA AMÉZQUITA DE PARDO, JORGE ENRIQUE ACEVEDO BOHORQUEZ, RODRIGO JARAMILLO ARANGO, PATRICIA AMÉZQUITA DE CABRERA y JUAN JOSÉ FLOREZ GARCÍA,** la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$62.400.000oo) por concepto de costas del proceso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

SEXTO.- Declarar causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y del secretario. El presidente efectuará los pagos correspondientes.

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
P. KOOIJ EN ZONEN B.V. y SUATA PLANTS S.A.
CONTRA
PROPAGAR PLANTAS S.A Y OTROS

SÉPTIMO.- Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo Arbitral con destino a ambas partes con las constancias legales y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

OCTAVO.- Por la Presidencia del Tribunal, ríndanse las cuentas de rigor a las partes, y procédase a la restitución a las mismas de las sumas a que hubiere lugar.

NOVENO.- Disponer que el expediente se archive en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1563 de 2012.

Bogotá, Distrito Capital, doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ERNESTO RENGIFO GARCÍA

Presidente

HERNAN FABIO LÓPEZ BLANCO

Árbitro

JUAN CARLOS MONROY RODRÍGUEZ

Árbitro

CARLOS MAYORCA ESCOBAR

Secretario