

ADICIÓN DE SENTENCIA – Finalidad

La adición es un correctivo jurídico que permite al juez a través de una sentencia complementaria adoptar la decisión que omitió pronunciar y que legalmente le correspondía emitir.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA – Finalidad

La aclaración no puede tener por objeto absolver las dudas que tengan las partes sobre la legalidad, oportunidad o veracidad de las decisiones adoptadas por el juez, pues ello conduciría a reformar, alterar o modificar lo decidido, lo que implicaría un nuevo debate jurídico; se repite, debe contraerse a explicar aquellos conceptos o frases que, debido a su redacción, resulten de difícil comprensión o den lugar a diversas interpretaciones y que por ende ofrezcan verdadero motivo de duda. La aclaración a la sentencia ha sido instituida por la ley para que el juez tenga la oportunidad de corregir aquellas posibles imprecisiones que pueden dar lugar a equívocos al interpretar la decisión, pero no como el medio idóneo para obtener la reforma del fallo o el criterio del juez.

SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN DE SENTENCIA – Improcedente al no haberse omitido resolver ninguno de los extremos de la litis

[E]s claro que en la sentencia dictada por la Sala no se omitió la resolución de ninguno de los extremos de la litis ni de ningún otro punto que de acuerdo con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento. En efecto, al encontrarse probado el cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, al no estar incurso la marca solicitada en la causal de irregistrabilidad prevista en dicha disposición, la Sala declaró la nulidad de las resoluciones demandadas que negaron el registro de la marca DIGESTA para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional a la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. Y, como consecuencia de tal declaración, se ordenó a la SIC conceder el registro de dicha marca en favor de la demandante. [...] La Sala advierte con claridad que el propósito de la solicitud formulada por PROCAPS S.A. no se enmarca dentro del objeto de las figuras de la adición y la aclaración de la sentencia, sino que lo que ella persigue es que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, por no encontrarse aquella conforme con la decisión emitida ni compartir los argumentos en que esta se sustenta, lo cual es claramente improcedente, pues, como antes se dijo, la sentencia no es reformable ni revocable por el juez que la profirió.

SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA – Procedente en el sentido de reconocer personería a una apoderada

Al respecto, se debe precisar que la mencionada Abogada, al momento de alegar de conclusión, allegó el poder de sustitución que le fue conferido por el apoderado de PROCAPS S.A., y que por tal razón, por reunir los requisitos de ley, le fue reconocida para actuar como apoderada de dicha sociedad, en los términos de dicho poder, razón por la cual no hay nada que aclarar o adicionar al respecto. Ahora bien, al revisar el expediente, se advierte que la Abogada María del Pilar Osorio Sánchez también intervino en el proceso en representación de la mencionada sociedad, y que para el efecto presentó un memorial en el que describió el traslado de los documentos allegados al proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer de fecha 12 de marzo de 2018, escrito con el que anexó el poder de sustitución conferido para representar a PROCAPS S.A. en el proceso. No obstante, como en la sentencia de 12 de julio de 2018 nada se dispuso sobre

el efecto, hay lugar a adicionar su parte resolutive con el numeral décimo, en orden a reconocer personería a dicha profesional como apoderada judicial de la sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en los términos del poder de sustitución a ella conferido, visto a folio 224 del expediente.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 285 /
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 287 / LEY 1437 DE 2011 –
ARTÍCULO 306

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00440-00

Actor: BAYER HEALTHCARE LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala procede a decidir las solicitudes de adición y aclaración de la sentencia de 12 de julio de 2018, formuladas por la apoderada de la sociedad PROCAPS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso¹.

En sustento de tales peticiones, señala que, aunque en la sentencia se realizó el cotejo marcario entre los signos DIGESTA, solicitado por BAYER HEALTHCARE LLC. para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, DIGEST, en la Clase 30, y DIGESTA LAX, en la Clase 5ª, los dos últimos de titularidad de PROCAPS S.A., al momento de efectuar el examen de la conexidad competitiva éste se limitó a las marcas DIGESTA y DIGEST (concluyéndose que no existía tal conexidad), excluyéndose del mismo a la marca DIGESTA LAX, situación que de haberse tenido en cuenta por la Sala hubiese conducido a un sentido diferente del fallo, probablemente denegatorio de las pretensiones de la demanda.

¹ Folios 284 a 293 del cuaderno principal.

Agrega que en el análisis efectuado por esta Corporación se reconoció el derecho de PROCAPS S.A. sobre la expresión DIGESTA derivado de la solicitud elevada por ésta al interior del expediente administrativo número 07 133707 nueve (9) meses después de la solicitud presentada por BAYER, desconociéndose que PROCAPS es titular de derechos marcarios sobre el sino **DIGESTA** LAX desde el año 2004, concedidos dentro del expediente administrativo número 03 075 533 para identificar productos de la Clase 5ª Internacional, de modo tal que no es posible afirmar que los derechos del tercero interesado sobre el signo DIGESTA fueran posteriores a los de BAYER.

Precisa que indudablemente existe conexión competitiva, en razón a que los signos identifican productos comprendidos en la misma clase del nomenclátor, además que existe identidad entre tales signos, pues el elemento predominante en la marca DIGESTA LAX es la palabra DIGESTA.

Advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada por BAYER, entre otras razones, por el registro previo de la marca DIGESTA LAX, en la Clase 5ª, a favor de PROCAPS S.A., concedido el 30 de abril de 2004.

Destaca que la sentencia de 12 de julio de 2018 omitió poner de presente la relación entre los productos distinguidos por la marca DIGESTA solicitada por BAYER y por la marca DIGESTA LAX, de titularidad de PROCAPS S.A.; y que si se hubiese estudiado tal conexión competitiva esta Corporación hubiera tenido mayores elementos de juicio para tomar una decisión en derecho que salvaguardara los derechos previos adquiridos por PROCAPS S.A. Sin tal análisis se pregunta el solicitante cuál fue entonces el fundamento de la decisión del Consejo de Estado.

Estima que con la declaración de los actos acusados se estaría permitiendo la coexistencia de la marca concedida –DIGESTA- con una marca ya existente –DIGESTA LAX-, con el consecuente riesgo de hacerle creer al consumidor que el signo concedido se refiere a un producto nuevo relacionado con la marca DIGESTA LAX, lo que generaría el fenómeno de la confusión indirecta.

En consideración a lo anterior, solicita que se aclare y/o adicione el numeral 3.4.2 de la parte motiva de la sentencia de 12 de julio de 2018, en el sentido de incluir

en el estudio el riesgo de confusión o de asociación en relación a los productos que pretende identificar la marca DIGESTA (solicitada por la demandante), a la marca opositora DIGESTA LAX, de titularidad de PROCAPS S.A.; y que se aclare y/o adicione la conclusión contenida en el numeral 4 de las consideraciones de la sentencia, con el fin de señalar que PROCAPS no se hizo titular de derechos marcarios sobre la expresión DIGESTA, en la Clase 5ª, nueve (9) meses después a la solicitud de BAYER, sino que ya era titular de derechos marcarios sobre el signo **DIGESTA LAX**, desde el año 2004, concedido al interior del expediente administrativo No. 03-0755533, para identificar productos de la misma clase.

Solicita que, luego de realizar las valoraciones a que haya lugar, se aclare la parte resolutive de la sentencia, en el sentido de indicar si esta Corporación accede o no a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, señala que se deben adicionar y/o aclarar los artículos sexto y séptimo de la parte resolutive de la sentencia, en el sentido de no dar por terminado el mandato del Abogado Diego Muñoz Marroquín ni reconocerle personería a la Abogada Catherine Andrea Zea Velásquez, sino que se le reconozca personería a la profesional que suscribe la solicitud de adición y aclaración de la sentencia, quien recorrió el traslado de unas pruebas decretadas en el proceso.

Consideraciones de la Sala

1. Prevé el inciso primero del artículo 287 del Código General del Proceso² que ***“Cuando la sentencia omite resolver cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”***. (Se resalta)

La adición es un correctivo jurídico que permite al juez a través de una sentencia complementaria adoptar la decisión que omitió pronunciar y que legalmente le correspondía emitir.

² Aplicable en los procesos contencioso administrativos por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del C.P.A.C.A.

2. De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en inciso primero del artículo 285 ibídem, **“La sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.”** (Se resalta)

Esta disposición prohíbe a los jueces revocar o reformar sus sentencias, de modo tal que, una vez proferidas, no puede, bajo ningún pretexto, hacer nuevos razonamientos o exponer puntos de vista para revisar total o parcialmente las consideraciones que fundamentan su decisión, ni mucho menos para modificar el sentido de ésta. Sin embargo, el estatuto procesal sí admite al juez aclarar aquellos conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.

La aclaración no puede tener por objeto absolver las dudas que tengan las partes sobre la legalidad, oportunidad o veracidad de las decisiones adoptadas por el juez, pues ello conduciría a reformar, alterar o modificar lo decidido, lo que implicaría un nuevo debate jurídico; se repite, debe contraerse a explicar aquellos conceptos o frases que, debido a su redacción, resulten de difícil comprensión o den lugar a diversas interpretaciones y que por ende ofrezcan verdadero motivo de duda.

La aclaración a la sentencia ha sido instituida por la ley para que el juez tenga la oportunidad de corregir aquellas posibles imprecisiones que pueden dar lugar a equívocos al interpretar la decisión, pero no como el medio idóneo para obtener la reforma del fallo o el criterio del juez.

3. En el presente asunto, la Sala, en la sentencia de 12 de julio de 2018 cuya aclaración y/o adición se solicita, decidió la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. contra las resoluciones números 8650 de 25 de marzo de 2008, 15480 de 21 de mayo de 2008 y 24372 de 16 de julio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró fundada una oposición y se negó el registro de la marca DIGESTA solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se

resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, se limitó a defender la legalidad de los actos acusados, pero no propuso excepción de mérito alguna, como tampoco lo hizo el tercero interesado en las resultas del proceso, quien contestó en forma extemporánea.

En el fallo proferido por la Sala se declaró la nulidad de los actos acusados y se ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca DIGESTA (nominativa) a favor de la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. Para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas. Así mismo, se dispuso que la SIC deberá hacer uso de los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para efectos de que se garanticen los derechos conferidos a BAYER HEALTHCARE LLC. en cumplimiento del fallo, atendiendo al mismo tiempo la protección de los derechos de los usuarios; e igualmente, se dispuso que en la decisión que le corresponde adoptar la SIC deberá tener en cuenta las circunstancias expuestas en los numerales (i), (ii) y (iii) del numeral 4 de las consideraciones de dicha providencia.

4. En consecuencia, en el presente asunto lo que correspondía, una vez surtido el trámite del proceso ordinario, era decidir la demanda incoada por la parte actora en ejercicio de la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 85 del C.C.A. y resolver, de acuerdo con el análisis de los cargos propuestos en aquella, si se anulaban o no los actos acusados, además de disponer, si ocurría lo primero, sobre el restablecimiento del derecho respectivo.

A la luz de lo antes examinado, es claro que en la sentencia dictada por la Sala no se omitió la resolución de ninguno de los extremos de la litis ni de ningún otro punto que de acuerdo con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento.

En efecto, al encontrarse probado el cargo de violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por aplicación indebida, al no estar incurso la marca solicitada en la causal de irregistrabilidad prevista en dicha disposición, la Sala declaró la nulidad de las resoluciones demandadas que negaron el registro de la marca DIGESTA para distinguir productos de la Clase 5ª

Internacional a la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. Y, como consecuencia de tal declaración, se ordenó a la SIC conceder el registro de dicha marca en favor de la demandante.

5. Ahora bien, en la solicitud que es objeto de pronunciamiento la apoderada de PROCAPS S.A. solicita que se adicione la parte considerativa del fallo, debido a que en ésta se omitió el examen de conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas DIGESTA, solicitada por la accionante, y DIGESTA LAX, registrada a nombre de PROCAPS, en ambos casos para distinguir productos de la Clase 5ª. A juicio de la demandante, el análisis mencionado hubiera determinado un sentido diferente del fallo, razón por la cual solicita que, una vez que este examen se haga, se aclare la parte resolutive del fallo en el sentido de indicar si se accede o no a las pretensiones de la demanda.

La Sala advierte con claridad que el propósito de la solicitud formulada por PROCAPS S.A. no se enmarca dentro del objeto de las figuras de la adición y la aclaración de la sentencia, sino que lo que ella persigue es que se emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, por no encontrarse aquella conforme con la decisión emitida ni compartir los argumentos en que esta se sustenta, lo cual es claramente improcedente, pues, como antes se dijo, la sentencia no es reformable ni revocable por el juez que la profirió.

Al margen de lo anterior, es del caso señalar que el análisis que echa de menos la solicitante no era necesario en este asunto.

En efecto, cuando se abordó el examen de la marca DIGESTA frente a la marca DIGESTA LAX se expuso claramente en la sentencia que la expresión DIGEST es un elemento de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que, al aplicar en este asunto la regla que permite excluir de análisis comparativo tal expresión de uso común, es evidente que no hay lugar a ninguna confusión, en tanto que no existen similitudes sustanciales entre los signos (A respecto de A LAX) desde ninguno de los puntos de vista en que se realiza el cotejo, esto es, ortográfico, fonético y conceptual. Además, se puntualizó que la presencia de este elemento de uso común en la marca opositora impedía a su titular fundar en esa sola circunstancia la oposición al registro de otra marca configurada con el mismo elemento, al ser aquella una marca débil.

Siendo ello así, resultaba innecesario e irrelevante efectuar cualquier análisis en torno a la conexidad entre los productos que identifican ambas marcas, puesto que, con independencia de que tal relación existiera o no, las marcas no eran similarmente confundibles y, por ende, no generaban riesgo de confusión o de asociación.

6. La sociedad PROCAPS S.A. solicita igualmente que se aclare y/o adicione la conclusión del numeral 4 de las consideraciones de la sentencia, porque tal sociedad no se hizo titular de derechos marcarios sobre la expresión DIGESTA, clase 5 Internacional nueve (9) meses después de la solicitud de BAYER, sino desde el año 2004, cuando le fue concedido el registro de la marca DIGESTA LAX en el expediente administrativo número 03 075533.

La Sala encuentra que en este punto también es improcedente la solicitud del tercero interesado, como quiera que lo que envuelve es una inconformidad frente a los fundamentos de la sentencia, antes que una petición para que se haga un pronunciamiento que por ley debió hacerse y se omitió o una aclaración de conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda contenidos en la parte resolutive de la sentencia o en consideraciones que influyan en ella.

Al margen de lo anterior, debe ponerse de presente que los signos DIGESTA LAX y DIGESTA no son un mismo signo sino marcas diferentes, siendo por ello que la sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro de este último, lo que ocurrió nueve (9) meses después que BAYER solicitara de la marca DIGESTA, como se precisó en la Sentencia de 12 de julio de 2018.

7. Por otra parte, se formula la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia para que no se reconozca personería a la Abogada Catherine Andrea Zea Velásquez, sino a la profesional que suscribe la solicitud esta solicitud.

Al respecto, se debe precisar que la mencionada Abogada, al momento de alegar de conclusión, allegó el poder de sustitución que le fue conferido por el apoderado de PROCAPS S.A., y que por tal razón, por reunir los requisitos de ley, le fue reconocida para actuar como apoderada de dicha sociedad, en los términos de dicho poder, razón por la cual no hay nada que aclarar o adicionar al respecto.

Ahora bien, al revisar el expediente, se advierte que la Abogada María del Pilar Osorio Sánchez también intervino en el proceso en representación de la mencionada sociedad, y que para el efecto presentó un memorial en el que describió el traslado de los documentos allegados al proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer de fecha 12 de marzo de 2018, escrito con el que anexó el poder de sustitución conferido para representar a PROCAPS S.A. en el proceso.

No obstante, como en la sentencia de 12 de julio de 2018 nada se dispuso sobre el efecto, hay lugar a adicionar su parte resolutive con el numeral décimo, en orden a reconocer personería a dicha profesional como apoderada judicial de la sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en los términos del poder de sustitución a ella conferido, visto a folio 224 del expediente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

R E S U E L V E:

Primero: DENEGAR POR IMPROCEDENTE las solicitudes de adición y/o aclaración de los numerales 3.4.2 y 4 de las consideraciones de la sentencia de 12 de julio de 2018, y la solicitud de aclaración de la parte resolutive de este fallo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: ADICIONAR la parte resolutive de la sentencia de 12 de julio de 2018, con el siguiente numeral: *“DÉCIMO: RECONOCER a la abogada MARÍA DEL PILAR OSORIO SÁNCHEZ, como apoderada judicial de la sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en el proceso, en los términos del poder de sustitución a ella conferido obrante a folio 224 del expediente”*.

Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS