

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 28859

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 22 de abril de 2025, FEDERICO LAURIA, solicitó el registro de la Marca BAT Colombia (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 25 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1065, Bata Brands SA presentó oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

BATA BRANDS S.A, es propietaria de la marca BATA, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio; dicha marca se comercializa en el país por MANISOL S.A.S, de acuerdo con contrato de licencia de uso de marcas.

(...)

La marca presentada para registro es prácticamente igual a la marca registrada, lo cual claramente induce al error al público, puesto que la marca que se pretende registrar reproduce la estructura gramatical y ortográfica; así mismo, la pronunciación de ambas marcas es casi igual, solo eliminando una vocal, lo cual no permite que pueda darse una clara diferenciación para el consumidor, afectando no solo al público en general sino también al titular de la marca.

(...)

Acceder al Registro de la marca BAT COLOMBIA para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, atenta contra las normas de orden público por incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 136 de la Decisión 486 la marca está incurso en (I) El signo solicitado es casi idéntico a uno previamente solicitado o registrado (BATA) por un tercero (BATA BRANDS S.A.) (II) Se da una identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada Y (III) se genera un riesgo de confusión o de asociación.

¹ 25: Ropa; Prendas de vestir; Vestimenta; Artículos de sombrerería; Calzado; Partes de indumentaria, calzado y sombrerería; Pantalones; Abrigos; Camisetas; Shorts; Vestidos; Gorras; Gorros; Bufandas; Sombreros; Guantes [vestimenta]; Jerseys [vestimenta]; Bandanas [pañuelos para el cuello]; Bermudas; Calcetines; Canguros (suéteres con capucha).

41: Organización de festivales; Servicios de festivales de música; Organización de festivales con una finalidad de entretenimiento; Presentaciones audiovisuales; Producción de presentaciones audiovisuales; Organización y dirección de eventos de entretenimiento; Organización de eventos musicales; Producción de eventos recreativos en directo; Producción de videos musicales; Organización y dirección de conciertos; Preparación, celebración y organización de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Producción de conciertos de música; Servicios de entretenimiento; Servicios de reserva de entradas para conciertos y teatros; Giras que son servicios de entretenimiento; Actividades culturales; Realización de eventos culturales.

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

“Así mismo, debe evaluarse el riesgo en cuanto a la conexidad competitiva, la cual se da en este caso, puesto que la marca presentada pretende identificar productos de la clase 25, misma en la que se encuentra registrada la marca BATA, para vestidos, calzado y sombrerería, perteneciendo a una misma categoría y un mismo uso del personal que lo adquiere, por lo que resulta imposible identificar el producto de su preferencia y su distinto origen empresarial.”

(...)

Así mismo debe evaluarse que los canales de comercialización son los mismos y están dirigidos a la misma clase de consumidores para la compra del producto.

La marca comparada, genera confusión acerca de la procedencia del producto, y más aún ilícito sería el provecho que pudiese obtener de la reputación de BATA BRANDS y de MANISOL S.A.S

TERCERO: Que, dentro del término concedido para tal efecto, FEDERICO LAURIA, no dio respuesta a la oposición.

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró que la sociedad opositora es titular en Colombia de las siguientes marcas.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	BATA COMFIT	BATA BRANDS S.A.	11168740	9	25	Marca	Registrada	19 jun. 2032
Mixta	BATA KIDS	BATA BRANDS S.A.	06119410	8	25	Marca	Registrada	12 jun. 2027
Mixta	BATA AQUARELLA	BATA BRANDS S.A.	09033304	9	25	Marca	Registrada	26 oct. 2029
Nominativa	FLOATZ BY BATA	BATA BRANDS S.A.	SD2024/0046126	12	25	Marca	Registrada	30 may. 2035
Mixta	BATA COMFORT	BATA BRANDS S.A.	98012273	7	25	Marca	Registrada	28 sept. 2028
Mixta	BATA FLEXIBLE	BATA BRANDS S.A.	98008535	7	25	Marca	Registrada	27 ago. 2028
Mixta	BATA INDUSTRIALS FORTALEZA	BATA BRANDS S.A.	96067427	7	25	Marca	Registrada	11 jul. 2027

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

- a) Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
- b) Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
- c) Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
- d) Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.



Ref. Expediente N° SD2025/0036294

Mixta	BATA INDUSTRIALS SUPERMAX	BATA BRANDS S.A.	96067426	7	25	Marca	Registrada	11 jul. 2027
-------	---------------------------------	------------------------	----------	---	----	-------	------------	--------------

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado
BAT Colombia (Nominativo)

El signo solicitado es de naturaleza nominativa compuesta por la expresión relevante BAT, acompañada por el termino evocativo e inapropiable “Colombia”, con el signo solicitado se pretenden identificar los siguientes productos y servicios.

Clase 25: Ropa; Prendas de vestir; Vestimenta; Artículos de sombrerería; Calzado; Partes de indumentaria, calzado y sombrerería; Pantalones; Abrigos; Camisetas; Shorts; Vestidos; Gorras; Gorros; Bufandas; Sombreros; Guantes [vestimenta]; Jerseys [vestimenta]; Bandanas [pañuelos para el cuello]; Bermudas; Calcetines; Canguros (suéteres con capucha).

Clase 41: Organización de festivales; Servicios de festivales de música; Organización de festivales con una finalidad de entretenimiento; Presentaciones audiovisuales; Producción de presentaciones audiovisuales; Organización y dirección de eventos de entretenimiento; Organización de eventos musicales; Producción de eventos recreativos en directo; Producción de vídeos musicales; Organización y dirección de conciertos; Preparación, celebración y organización de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Producción de conciertos de música; Servicios de entretenimiento; Servicios de reserva de entradas para conciertos y teatros; Giras que son servicios de entretenimiento; Actividades culturales; Realización de eventos culturales.

Signos de titularidad del opositor	
	 BATA COMFIT (Nominativa) , FLOATZ BY BATA (Nominativa)



Ref. Expediente N° SD2025/0036294

Las marcas previamente registradas BATA KIDS, BATA AQUARELLA, BATA CONFORT, BATA FLEXIBLE, BATA INDUSTRIALES SUPERMAX, son de naturaleza mixta, conformados en su elemento nominativo de la manera antes mencionada, en su componente figurativo se destacan tipografías particulares y en el caso de la marca BATA INDUSTRIALES SUPERMAX, de manera adicional, la figura de una representación animal que aparenta una especie de tortuga.

Asimismo, se evidencian marcas de naturaleza nominativa conformadas por las expresiones BATA COMFIT, FLOATZ BY BATA.

De las marcas antecedentes de titularidad de la sociedad opositora se destaca el hecho de que todas comparten el elemento común BATA, constituyendo una familia de marcas.

Jurisprudencia

Comparación Marcas Nominativas

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 0118-IP-2013, ha sostenido que:

“Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Comparación Marcas Mixtas y Nominativas

En el Proceso 0110-IP-2013, el Tribunal Andino de Justicia, ha preceptuado que:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto”.

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

Sobre la familia de marcas

Al respecto, resulta relevante citar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación al examen de confundibilidad:

“A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado”.

En virtud de lo anterior se debe poner de presente que, la inclusión de forma reiterada de la misma expresión en buena parte de las marcas de un mismo titular permite concluir que se está en presencia de una familia de marcas, entendida ésta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos o servicios con finalidades similares o afines.

En este sentido, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten aquel rasgo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento (prefijo o sufijo) para bienes o prestaciones similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos o servicios que identifica. Por lo tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto o servicios por la calidad que ya conoce.

Análisis comparativo

En primer lugar, se pone de presente que es el elemento nominativo de cada signo confrontado el preponderante en sus conjuntos, toda vez que son los vocablos los que guardan mayor grado de recordación en la mente de los consumidores, por ser las palabras las usualmente empleadas por las personas para referirse a los productos identificados por las marcas.

Asimismo, es pertinente destacar que el signo solicitado contiene la expresión “Colombia” la cual resulta inapropiable en exclusiva dada su característica descriptiva del origen, por lo tanto, se trata de un término que no aporta valor diferencial y distintivo en el conjunto marcario.

Del mismo modo, en el presente caso, el elemento común y distintivo de las marcas previamente registradas, es el término BATA, que constituye el componente principal de la familia de signos de titularidad del opositor en el presente trámite.

Así las cosas, al cotejar los términos relevantes y con aptitud distintiva de las marcas comparadas en el presente caso, es decir, las expresiones BAT y BATA, las semejanzas ortográficas y fonéticas entre ellas resultan evidentes, siendo desde el punto de vista gramatical, la exclusión de la letra A en la terminación del signo solicitado su única diferencia. En ese sentido, vale la pena mencionar que la distinción antes anotada, no comporta validez suficiente para permitir diferenciar claramente las marcas. En ese sentido, el consumidor al

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

encontrar los signos y sus elementos coincidentes podría confundirlos o entender equivocadamente que provienen de un mismo origen empresarial, asumiendo en las variaciones innovaciones marcarias de los signos que ya conoce en el mercado.

Por otra parte, es preciso mencionar que, la marca en registro, al contener, así sea de manera parcial, dicho término que se protege bajo la prerrogativa de familia marcaria antes descrita, se asemeja con aquellas y puede conllevar a su confundibilidad por parte de los consumidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, dada la semejanza entre los signos cotejados resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

25: Ropa; Prendas de vestir; Vestimenta; Artículos de sombrerería; Calzado; Partes de indumentaria, calzado y sombrerería; Pantalones; Abrigos; Camisetas; Shorts; Vestidos; Gorras; Gorros; Bufandas; Sombreros; Guantes [vestimenta]; Jerseys [vestimenta]; Bandanas [pañuelos para el cuello]; Bermudas; Calcetines; Canguros (suéteres con capucha).

41: Organización de festivales; Servicios de festivales de música; Organización de festivales con una finalidad de entretenimiento; Presentaciones audiovisuales; Producción de presentaciones audiovisuales; Organización y dirección de eventos de entretenimiento; Organización de eventos musicales; Producción de eventos recreativos en directo; Producción de vídeos musicales; Organización y dirección de conciertos; Preparación, celebración y organización de conciertos; Conciertos musicales en vivo; Producción de conciertos de música; Servicios de entretenimiento; Servicios de reserva de entradas para conciertos y teatros; Giras que son servicios de entretenimiento; Actividades culturales; Realización de eventos culturales.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos
11168740	Clase 25: Vestidos, calzado, sombrerería.
06119410	Clase 25: Vestidos, calzado sombrerería.
09033304	Clase 25: Vestidos, calzado, sombrerería.
06119410	Clase 25: Vestidos, calzado sombrerería.
SD2024/0046126	Clase 25: Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.
98012273	Clase 25: Todo tipo de calzado.
98008535	Clase 25: Todo tipo de calzado.
96067427	Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.



Ref. Expediente N° SD2025/0036294

96067426 Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Análisis de conexidad competitiva.

Conexidad competitiva entre productos de la clase 25 de los signos cotejados.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase 25 del nomeclador internacional.

En efecto, de la cobertura de la marca solicitada y los signos previamente registrados se evidencia que se trata del mismo tipo de productos, es decir, prendas de vestir, vestidos, y calzado. En ese sentido, no existe dudas de que el signo solicitado no solo se desarrolla en la misma industria de la moda, sino que también en artículos del mismo género, naturaleza y finalidad, por lo tanto, la relación de competencia existente resulta estrecha y directa.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, la decisión de concesión del signo solicitado con relación a la clase 41 deberá ser suspendida hasta tanto quede en firme la decisión de la clase restante, tal como lo dispone el numeral 1.2.5.7.2 del capítulo primero de la Circular Única, el cual prescribe lo siguiente:

“Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, solo se pronunciará respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación (...)”

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición interpuesta por Bata Brands SA

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca BAT Colombia (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por FEDERICO LAURIA, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a FEDERICO LAURIA, solicitante del registro y a Bata Brands SA, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Ref. Expediente N° SD2025/0036294

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución, decídanse las clases suspendidas.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 21 de abril de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS