

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37014

Ref. Expediente N° SD2025/0098854

Por la cual se niega un registro

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

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que por escrito presentado el día 25 de septiembre de 2025, RISHUBH BHANDARI, solicitó el registro de la Marca MK MOTO MOBILITY SOLUTIONS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>1</sup>.

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1096, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irreregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

*“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”*

**Causales de irreregistrabilidad 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.

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

<sup>1</sup> 12: Pastillas de freno, zapatos de freno, forros de freno, zapatos de embrague, discos de embrague, conjuntos internos de embrague, conjuntos de embrague centrífugo, piezas de fundición a presión, piezas de caucho para vehículos; todos los productos antes mencionados están especialmente diseñados y destinados exclusivamente para vehículos motorizados de dos y tres ruedas, incluyendo motocicletas, scooters, triciclos y mototaxis.

Ref. Expediente N° SD2025/0098854

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>, 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 registrada<sup>3</sup>.

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 la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

| Tipo  | Signo           | Titular              | Expediente     | Niza | Clase | Trámite | Estado     | Vigencia   |
|-------|-----------------|----------------------|----------------|------|-------|---------|------------|------------|
| Mixta | MK<br>KASHIYAMA | KASHIYAMA<br>SHOUTEN | SD2021/0031889 | 11   | 12    | Marca   | Registrada | 08/02/2031 |
| Mixta | MK<br>KASHIYAMA | KASHIYAMA<br>SHOUTEN | SD2021/0031888 | 11   | 12    | Marca   | Registrada | 08/02/2031 |

Los signos a comparar son los siguientes:

<sup>2</sup> •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. (...).

<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

- a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.
- b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
- c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.



Ref. Expediente N° SD2025/0098854

| El signo solicitado                                        | Las marcas registradas                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>MK MOTO MOBILITY<br/>SOLUTIONS<br/>(Nominativa)</div> | <div></div> |

Jurisprudencia

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”.*

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados resultan similarmente confundibles. En efecto, al analizar en conjunto las denominaciones **“MK MOTO MOBILITY SOLUTIONS”** (signo solicitado) y **“MK KASHIYAMA”** (marcas registradas), se advierte la existencia de similitudes relevantes desde los puntos de vista ortográfico y fonético.

Desde el punto de vista ortográfico, el signo solicitado reproduce parcialmente las marcas registradas, en tanto incorpora el elemento denominativo “MK”, el cual constituye el componente inicial, predominante y de mayor recordación dentro de las denominaciones comparadas. Si bien el signo solicitado adiciona las expresiones “MOTO MOBILITY SOLUTIONS” y las marcas registradas incluyen el término “KASHIYAMA”, tales elementos secundarios no resultan suficientes para desvirtuar la semejanza visual existente entre los signos, en la medida en que el consumidor medio tiende a centrar su



Ref. Expediente N° SD2025/0098854

atención en los componentes distintivos y dominantes de las marcas, especialmente cuando estos coinciden en su estructura principal.

Desde el punto de vista fonético, los signos confrontados presentan semejanzas relevantes derivadas de la coincidencia en la pronunciación del elemento “MK”, el cual constituye el componente inicial y de mayor fuerza distintiva en ambas denominaciones. En efecto, dicho elemento será percibido y recordado por el consumidor como el eje principal de identificación de los signos, generando una sonoridad coincidente que prevalece sobre las expresiones adicionales “MOTO MOBILITY SOLUTIONS” y “KASHIYAMA”.

En consecuencia, las similitudes advertidas resultan suficientes para generar un riesgo de confusión en el mercado respecto del origen empresarial de los productos que identifican, en la medida en que el consumidor podría considerar que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, cuando en realidad corresponde a titulares distintos.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios<sup>4</sup>.

### Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

**Clase 12:** Pastillas de freno, zapatos de freno, forros de freno, zapatos de embrague, discos de embrague, conjuntos internos de embrague, conjuntos de embrague centrífugo, piezas de fundición a presión, piezas de caucho para vehículos; todos los productos antes mencionados están especialmente diseñados y destinados exclusivamente para vehículos motorizados de dos y tres ruedas, incluyendo motocicletas, scooters, triciclos y mototaxis.

Los signos previamente registrados identifican:

---

<sup>4</sup> A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

**a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

**b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

**c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).** Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0098854

**Expediente SD2021/0031889 clase 12:** Pastillas de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; discos de freno para vehículos; frenos, elementos de máquinas para vehículos terrestres; elementos mecánicos para vehículos terrestres; componentes estructurales de automóviles; partes estructurales de trenes.

**Expediente SD2021/0031888 clase 12:** Pastillas de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; discos de freno para vehículos; frenos, elementos de máquinas para vehículos terrestres; elementos mecánicos para vehículos terrestres; componentes estructurales de automóviles; partes estructurales de trenes.

### **Conexidad competitiva entre los productos de la misma clase 12 Internacional**

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos o servicios 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, en el presente caso no cabe duda sobre la relación existente entre los signos confrontados, toda vez que distinguen el mismo tipo de productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente “*productos para vehículos, tales como pastillas de freno, zapatas de freno o frenos*”, por lo que se trata de bienes destinados a satisfacer una misma finalidad. En tal sentido, el consumidor puede optar indistintamente por uno u otro producto para atender la misma necesidad, lo que evidencia una identidad competitiva que incrementa el riesgo de confusión en el mercado.

De esta manera, se configura el supuesto contemplado en la Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la teoría de la interdependencia, a saber:

*“(…) Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”<sup>5</sup>.*

En este orden de ideas, al aplicar la antes mencionada interdependencia, que como su nombre lo indica, implica reciprocidad, correspondencia y dependencia entre los signos que se comparan y los productos o servicios que distinguen, el análisis comparativo de éstos debe ser más riguroso. En efecto, a mayor similitud de los signos, mayor diferenciación debe haber entre los productos o servicios, lo cual no se da en el presente caso.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

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.

<sup>5</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 153-IP-2004.

Ref. Expediente N° SD2025/0098854

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Negar el registro de la Marca MK MOTO MOBILITY SOLUTIONS (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>6</sup>, solicitada por RISHUBH BHANDARI, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar de esta resolución a RISHUBH BHANDARI, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 20 de mayo de 2026



**DANIEL MOR GARCIA**  
**DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS**

<sup>6</sup> 12: Pastillas de freno, zapatos de freno, forros de freno, zapatos de embrague, discos de embrague, conjuntos internos de embrague, conjuntos de embrague centrífugo, piezas de fundición a presión, piezas de caucho para vehículos; todos los productos antes mencionados están especialmente diseñados y destinados exclusivamente para vehículos motorizados de dos y tres ruedas, incluyendo motocicletas, scooters, triciclos y mototaxis.