

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 42514

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

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 octubre de 2025, BAICC CYCLING S.A.S., solicitó el registro de la Marca Café Origen x Egan (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1093, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante solicitud presentada el 17 de marzo de 2026, BAICC CYCLING S.A.S. radicó modificación al signo objeto de estudio, en el sentido de no reivindicar colores como característica distintiva del signo.

CUARTO: 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 irregistrabilidad 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.”

Modificación a la solicitud de registro

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que:

“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

¹ 30: Bebidas a base de café; bebidas de café; cacao y sucedáneos del café; café; café molido; granos de café tostados.
43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurantes y cafés.

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

Revisada la base de datos de la Entidad y los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que la publicación del signo distintivo en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1093 se realizó con los siguientes códigos de referencia internacional Pantone 7501C, Pantone 305C, Pantone Black 6C, Pantone 116C, Pantone 287C y Pantone 186C correspondientes a la reivindicación de colores inicialmente solicitada.

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 143, el solicitante mediante comunicación presentada el 17 de marzo de 2026 solicitó modificación del signo distintivo en el sentido de no reivindicar colores como característica de la marca, aportando la etiqueta inicialmente presentada a blanco y negro.

Al respecto, esta Dirección procedió a realizar el ajuste respecto a la reivindicación de colores sin que se requiriera de una nueva publicación, todo ello en aras de garantizar los principios que deben regir las actuaciones administrativas, como lo son: economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, habida cuenta de que las modificaciones realizadas no afectan el signo, al no consistir en cambios sustanciales, ni vulnerar principios de Propiedad Industrial y la oponibilidad de los terceros, esto, con el fin de evitar retrotraer toda la actuación al tener que realizar un oficio que revoque la publicación y ordene una nueva.

En razón de ello, se analizará el signo solicitado de acuerdo con la información actualizada evitando así, que se alargue, sin fundamento, el tiempo requerido en el trámite de registro de una solicitud de marca.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal e) 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:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Concepto de la norma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona natural, el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, o el nombre de una persona natural o jurídica reconocida por el sector pertinente del público como distinta del solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o jurídica, no procederá su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes, según el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre completo y apellido son, así mismo, aplicables a los seudónimos, firmas, caricaturas, retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sólo apellido cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e intimidad, y que la pretensión jurídica de la norma está fundamentada en la protección de los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre o apellido común o frecuente, quedará sometido a las reglas generales sobre el riesgo de confusión o asociación, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el público como alguien distinto del solicitante, su registro solamente será viable en la medida en que el solicitante cuente con la autorización de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas jurídicas, se entiende como el nombre de estas la denominación o razón social que permite identificar su naturaleza y su existencia, según las normas aplicables a la materia. La protección del nombre de una persona jurídica surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que, en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de la persona jurídica portadora del nombre.

En relación con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona jurídica, este puede ser entendido como *“la percepción favorable o positiva de esta por parte del público consumidor pertinente (...)”*² la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa persona jurídica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoración positiva que tiene ese público consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil ejercida por la persona jurídica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el nombre de una persona jurídica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la existencia del nombre (denominación o razón o social) de la persona jurídica y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectación que podría tener el registro del signo sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona jurídica. De ser este el caso, será procedente verificar si se cuenta con la debida autorización emitida por el representante legal de la persona jurídica correspondiente, pues de lo contrario no sería viable su registro.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial - Proceso 290-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectación de la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica.



El signo solicitado es de naturaleza Mixta y corresponde a la expresión Café Origen x Egan, para distinguir:

Clase 30: Bebidas a base de café; bebidas de café; cacao y sucedáneos del café; café; café molido; granos de café tostados.

Clase 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurantes y cafés.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Dirección determinar si el signo solicitado a registro Café Origen x Egan, resulta apto para identificar los productos y servicios solicitados o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal traída a colación.

Empero, para determinar si la marca solicitada se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida por la norma supranacional, es preciso tener en consideración todos los elementos constitutivos del signo solicitado a registro.

El signo solicitado es de naturaleza Mixta y se encuentra conformado por la expresión Café Origen x Egan acompañado de un arte que consiste en la reproducción de la parte nominativa del signo con una tipografía especial y la figura de un ciclista montando bicicleta con una taza de café.

Establecido lo anterior, encuentra esta Dirección que el signo solicitado Café Origen x Egan contiene el nombre del señor Egan Arley Bernal Gómez Egan Bernal, ciclista profesional nacido el 13 de enero de 1997 en Bogotá, Colombia³, quien es un deportista ampliamente conocido por sus logros en ciclomontañismo y ciclismo de ruta principalmente. Al respecto, cabe señalar que Egan Bernal ha desarrollado una trayectoria deportiva ampliamente reconocida tanto en Colombia como en el ámbito internacional, pues desde sus inicios obtuvo resultados destacados en competencias de alto nivel, al conseguir la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en 2014 y la medalla de bronce en la misma competición en el año 2015. Posteriormente, consolidó su proyección internacional al proclamarse campeón del Tour de Bihor en 2016 y, durante 2017, al obtener los títulos del Tour de Saboya, Tour de Sibiu y Tour del Porvenir. Su reconocimiento continuó en ascenso en 2018, año en el que se consagró campeón de Colombia Contrarreloj, campeón de Colombia Oro y Paz, ganador de etapa en el Tour de Romandía y campeón del Tour de California. Adicionalmente, fue durante el año 2019 cuando alcanzó los mayores hitos de su carrera deportiva, al conquistar la París-Niza, la Vuelta a Suiza, el Giro del Piemonte y, especialmente, el Tour de Francia, competencia considerada una de las más importantes y prestigiosas del ciclismo mundial, al igual que

³ https://enciclopedia.banrepcultural.org/Egan_Arley_Bernal_G%C3%B3mez

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

el Giro de Italia en el año 2021 y etapas en la Vuelta a España en el año 2025, entre otros logros deportivos.

De lo anterior, cabe resaltar que la norma supranacional indica que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos: i) que la solicitud sea adelantada por el interesado, ii) que sea adelantada por sus causahabientes o, iii) que conste autorización clara y expresa del interesado o sus derechohabientes a favor de un tercero para su registro.

Así mismo, es importante mencionar que no podrá constituirse como signo distintivo el nombre, seudónimo, firma, caricatura o retrato cuando concorra uno de los siguientes escenarios: “i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante”.

Así las cosas, con el fin de armonizar lo manifestado con antelación, se trae a colación las indicaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación 108-IP-2014, frente a la procedencia del registro como marca de los nombres:

“(…) De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta Prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca (…)”.

(subraya fuera del original).

En este orden de ideas, en atención a lo mencionado anteriormente, y verificados los documentos que obran en el expediente de la referencia, se pudo constatar lo siguiente:

1. El signo solicitado Café Origen x Egan contiene el nombre reconocido del señor Egan Arley Bernal Gómez, quien es conocido en el ámbito deportivo como ciclista profesional colombiano.
2. Quien figura como solicitante es la persona jurídica BAICC CYCLING S.A.S., que corresponde a una persona diferente al señor Egan Arley Bernal Gómez.
3. Se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento expreso del señor Egan Arley Bernal Gómez o de sus representantes para registrar su nombre como parte de la marca solicitada.

Así las cosas, esta Dirección al analizar el signo Café Origen x Egan encuentra que este contiene uno de los elementos individualizadores del señor Egan Arley Bernal Gómez, induciendo a que el consumidor de manera equivocada confunda la marca con dicho personaje, así como que considere que los productos y servicios identificados guardan

Ref. Expediente N° SD2025/0111168

estrecha relación, afectándose su identidad. En este sentido la norma pretende proteger los atributos de la personalidad al ser estos los que definen a la persona natural dentro de un entorno social y constituyen base y esencia de su personalidad, por lo cual se prohíbe su registro.

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca Café Origen x Egan (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza⁴, solicitada por BAICC CYCLING S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

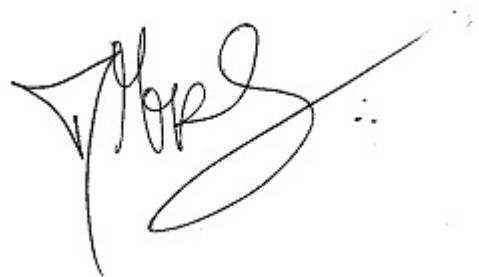
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca Café Origen x Egan (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza⁵, solicitada por BAICC CYCLING S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 5 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

⁴ 30: Bebidas a base de café; bebidas de café; cacao y sucedáneos del café; café; café molido; granos de café tostados.

⁵ 43: Servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de restaurantes y cafés.