

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44195

Ref. Expediente N° SD2026/0001420

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 8 de enero de 2026, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, solicitó el registro de la Marca ALWAYS ORIGINAL (Nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1091, 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 e) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Concepto de la norma

El Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características,

¹ 34: Cigarrillos; tabaco, en bruto o manufacturado; bolsas orales de nicotina sin tabaco (no para uso médico); rapé con tabaco; snus con tabaco; rapé sin tabaco; snus sin tabaco; tabaco para liar; tabaco para pipa; productos de tabaco; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); puros; puritos; encendedores; fósforos; artículos para fumadores; papel de cigarrillo, tubos de cigarrillo, filtros de cigarrillo; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco destinados a ser calentados.

Ref. Expediente N° SD2026/0001420

funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger². El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir será descriptivo. Así, vistos los signos descriptivos, referidos a la información de características o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “¿cómo es?”³.

No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan "exclusivamente" en un término o indicación descriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominación evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes o descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable *"la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca"*⁴.

Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o característica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresión asocie directamente dichos productos o servicios, estaremos ante una expresión descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado⁵.

Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberán considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario”, “ideal”, “mejor”, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios⁶. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposición de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar *prima facie* la posibilidad de que una indicación descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca⁷”.

Descriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio

“Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., o sus correspondientes abreviaturas; las cuales no podrán registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicación descriptiva de la cantidad acreditara el carácter distintivo de la misma, basado en el uso, debería tener

² Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 14-IP-96,

³ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 59-IP-2004.

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 33-IP-1995.

⁵ Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 27-IP-1995, de 25 de octubre de 1996, Marca EXCLUSIVA: “Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste”.

⁶ “Cabe afirmar, por tanto, que en la hipótesis de las indicaciones descriptivas de la calidad se debilita y llega casi a desaparecer la conexión entre la indicación descriptiva y los productos o servicios a lo que pretende aplicarse.” Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

Ref. Expediente N° SD2026/0001420

acceso al Registro de marcas tal indicación. La razón de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, el peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podrán, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, la dimensión o el volumen que tengan carácter histórico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptivo se haya borrado en la mente de los consumidores⁸.

Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio

Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar o consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner”, en relación con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una loción para ser aplicada después del afeitado. La inscripción como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezará casi siempre con obstáculos prácticamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicación descriptiva del destino del producto limitaría muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector⁹.”

Descriptividad en virtud del valor del producto o servicio

Las indicaciones descriptivas en virtud del producto o servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con carácter general denotan la valoración que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato”, “económico”, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (“libra esterlina”, “dólar”, “euro”, etc.). Fuera del ámbito de la subprohibición expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias históricas y actualmente en desuso (“onza”, “doblón”, etc.). También son prácticamente infranqueables los obstáculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de la totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios¹⁰.”

Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio

“La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables, (...) en la medida en que deberá, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el público como indicaciones que denotan el origen geográfico de los correspondientes productos o servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad o región con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la marca constituida por tal nombre geográfico, la marca deberá denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposición de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad o zona¹¹.”

Descriptividad en virtud de las características del producto o servicio

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 189.

⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 190.

¹¹ Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 192.

Ref. Expediente N° SD2026/0001420

“Será suficiente alegar y demostrar que la denominación o el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier característica del producto o servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo¹²”.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado
ALWAYS ORIGINAL

El cual pretende identificar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:

34: Cigarrillos; tabaco, en bruto o manufacturado; bolsas orales de nicotina sin tabaco (no para uso médico); rapé con tabaco; snus con tabaco; rapé sin tabaco; snus sin tabaco; tabaco para liar; tabaco para pipa; productos de tabaco; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); puros; puritos; encendedores; fósforos; artículos para fumadores; papel de cigarrillo, tubos de cigarrillo, filtros de cigarrillo; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco destinados a ser calentados.

El signo solicitado consiste exclusivamente en la expresión “ALWAYS ORIGINAL”, locución de idioma inglés que será entendida por el consumidor medio como “SIEMPRE ORIGINAL”. Dicha expresión transmite de manera inmediata y directa la idea de que los productos identificados son auténticos, genuinos o legítimos de forma permanente, sin requerir esfuerzo interpretativo alguno por parte del público consumidor.

En relación con los productos solicitados en la clase 34, a saber, cigarrillos, tabaco y sus derivados, productos alternativos de nicotina, cigarrillos electrónicos, líquidos para cigarrillos electrónicos, así como artículos para fumadores y productos relacionados, la expresión “ALWAYS ORIGINAL” describe una supuesta cualidad o valor de tales productos, consistente en su carácter original, auténtico o genuino.

En efecto, el término “ORIGINAL” es empleado habitualmente en el comercio para destacar que un producto corresponde a la versión auténtica o legítima de un bien, diferenciándolo de imitaciones o reproducciones, mientras que la palabra “ALWAYS” refuerza dicha idea al indicar que tal característica se mantiene de manera constante. Así, el signo será percibido por los consumidores como una afirmación publicitaria referente a una cualidad deseable de los productos, y no como un indicador de origen empresarial.

Bajo este entendido, la expresión solicitada se limita a comunicar una característica valorativa o una apreciación positiva respecto de los productos que pretende distinguir, razón por la cual carece de la aptitud necesaria para individualizar un origen empresarial determinado. Por el contrario, el consumidor la entenderá únicamente como un mensaje promocional que exalta las cualidades de los productos comercializados.

Adicionalmente, conceder el uso exclusivo de la expresión “ALWAYS ORIGINAL” implicaría otorgar a un solo empresario el monopolio sobre una locución que los demás competidores del sector deben poder utilizar libremente para destacar o promocionar la

¹² Carlos Fernández-Nóvoa. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons. Segunda Edición. Madrid. 2004. Pág. 191.

Ref. Expediente N° SD2026/0001420

autenticidad, legitimidad u originalidad de sus propios productos.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 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 ALWAYS ORIGINAL (Nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza¹³, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de esta resolución a BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, 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 TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 12 de junio de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

¹³ **34:** Cigarrillos; tabaco, en bruto o manufacturado; bolsas orales de nicotina sin tabaco (no para uso médico); rapé con tabaco; snus con tabaco; rapé sin tabaco; snus sin tabaco; tabaco para liar; tabaco para pipa; productos de tabaco; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); puros; puritos; encendedores; fósforos; artículos para fumadores; papel de cigarrillo, tubos de cigarrillo, filtros de cigarrillo; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco destinados a ser calentados.