

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75625

Ref. Expediente N° SD2025/0015545

“Por la cual se concede un registro”

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que por solicitud presentada el 24 de febrero de 2025, OLSOFTWARE SAS solicitó el registro de la Marca TOOLITY (Mixta) para distinguir los siguientes productos y servicios de la clasificación internacional de Niza comprendidos en las clases:

9: Aplicaciones de software de computador; aplicaciones de software de computador descargables para smartphones; aplicaciones de software de computadora; aplicaciones de software descargables; aplicaciones de software descargables [apps]; aplicaciones de software descargables para smartphones; aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles; aplicaciones de software informático; aplicaciones de software informático para uso con inteligencia artificial; instrucciones de funcionamiento y uso para software almacenadas en formato digital; paquetes de software; paquetes de software integrado; plataformas de software; plataformas de software informático; productos de software; programas informáticos y software; software; software basado en la nube; software de aplicación web; software de aplicaciones para la web y servidores; software de gestión de bases de datos; software de gestión de negocios; software de inteligencia artificial.

42: Actualización de software; actualización de software de bases de datos; actualización de software de smartphones; actualización, diseño y alquiler de software; alojamiento de aplicaciones de software para terceros; alojamiento de servidores, software como servicio [saas], y alquiler de software; alojamiento de servidores, software como servicio, y alquiler de software; alquiler de software de aplicaciones; asesoramiento sobre el diseño de software; configuración de software; configuración, instalación, diagnóstico de fallos, reparación, actualización y mantenimiento de software; consultoría en diseño de software; desarrollo de software; diagnóstico de problemas de software; ingeniería de software; instalación de software; investigación de software; modernización de software; montaje de software; personalización de software; prueba de software; reparación de software; servicios de actualización de software; servicios de asistencia técnica de software; servicios de ingeniería de software; software como servicio; software como servicio [saas].

45: Concesión de licencias de software; concesión de licencias de software informático.

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1066, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

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 examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente

Ref. Expediente N° SD2025/0015545

pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”¹

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.² Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irreregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)”³*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irreregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irreregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0015545

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo TOOLITY (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo TOOLITY (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo TOOLITY (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

Ref. Expediente N° SD2025/0015545

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la Marca TOOLITY (Mixta), para distinguir productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12, comprendidos en las clases:

9: Aplicaciones de software de computador; aplicaciones de software de computador descargables para smartphones; aplicaciones de software de computadora; aplicaciones de software descargables; aplicaciones de software descargables [apps]; aplicaciones de software descargables para smartphones; aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles; aplicaciones de software informático; aplicaciones de software informático para uso con inteligencia artificial; instrucciones de funcionamiento y uso para software almacenadas en formato digital; paquetes de software; paquetes de software integrado; plataformas de software; plataformas de software informático; productos de software; programas informáticos y software; software; software basado en la nube; software de aplicación web; software de aplicaciones para la web y servidores; software de gestión de bases de datos; software de gestión de negocios; software de inteligencia artificial.

42: Actualización de software; actualización de software de bases de datos; actualización de software de smartphones; actualización, diseño y alquiler de software; alojamiento de aplicaciones de software para terceros; alojamiento de servidores, software como servicio [saas], y alquiler de software; alojamiento de servidores, software como servicio, y alquiler de software; alquiler de software de aplicaciones; asesoramiento sobre el diseño de software; configuración de software; configuración, instalación, diagnóstico de fallos, reparación, actualización y mantenimiento de software; consultoría en diseño de software; desarrollo de software; diagnóstico de problemas de software; ingeniería de software; instalación de software; investigación de software; modernización de software; montaje de software; personalización de software; prueba de software; reparación de software; servicios de actualización de software; servicios de asistencia técnica de software; servicios de ingeniería de software; software como servicio; software como servicio [saas].

45: Concesión de licencias de software; concesión de licencias de software informático.

TOOLITY

Reivindicación de colores:

HEX: #0F1059

Titular: OLSOFTWARE SAS
CALLE 44N 5N-27
Cali Valle del Cauca
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Ref. Expediente N° SD2025/0015545

ARTÍCULO 3. Notificar a OLSOFTWARE SAS, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 26 de septiembre de 2025

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)



MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO