



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 22 de septiembre de 2021 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitudes de marcas denominativa COLLIBRA y figurativa de la Unión colibra — Marca nacional denominativa anterior Kolibri — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Derecho a ser oído — Artículo 94, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001»

En los asuntos T-128/20 y T-129/20,

Collibra, con domicilio social en Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. A. Renck, la Sra. I. Junkar y el Sr. A. Bothe, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. H. O'Neill y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Hans Dietrich, con domicilio en Starnberg (Alemania), representado por el Sr. T. Träger, abogado,

que tienen por objeto sendos recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de diciembre de 2019 (asuntos R 737/2019-1 y R 738/2019-1), relativos a dos procedimientos de oposición entre el Sr. Dietrich y Collibra,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y los Sres. Z. Csehi (Ponente) y G. De Baere, Jueces;

Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;

habiendo considerado los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal General el 27 de febrero de 2020;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado los escritos de contestación de la EUIPO presentados en la Secretaría del Tribunal General el 6 de mayo de 2020;

habiendo considerado los escritos de contestación de la parte coadyuvante presentados en la Secretaría del Tribunal General el 7 de mayo de 2020;

vista la resolución de 2 de julio de 2020 por la que se acordó la acumulación de los asuntos T-128/20 y T-129/20 a efectos de la fase escrita y, en su caso, de la fase oral del procedimiento;

celebrada la vista el 11 de marzo de 2021;

dicta la siguiente

Sentencia¹

I. Antecedentes de los litigios

- 1 El 1 de junio de 2017, Collibra, la parte recurrente, presentó dos solicitudes de registro de marcas de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 Las marcas cuyo registro se solicitó son:
 - en el asunto T-128/20, el signo denominativo COLLIBRA;
 - en el asunto T-129/20, el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos y servicios para los que se solicitaban los registros están comprendidos, en el asunto T-128/20, en las clases 9 y 42, y en el asunto T-129/20, en la clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
 - clase 9: «Software de gobierno de datos para organizar y gestionar datos internos»;
 - clase 42: «Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Consultoría en software; Instalación y mantenimiento de software; Servicios e investigación científicos y tecnológicos y diseño relacionado con ellos, diseño y desarrollo de hardware y software de ordenador; Servicios de análisis y de investigación industriales en materia de software; Todos los

¹ Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

mencionados están relacionados con el gobierno de datos y software de catálogo para organizar y gestionar datos internos.»

[*omissis*]

- 5 El 31 de agosto de 2017, el Sr. Hans Dietrich, parte coadyuvante, formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de cada una de las marcas solicitadas para todos los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 En ambos casos, la oposición se basaba, en particular, en la marca alemana denominativa anterior Kolibri, solicitada el 1 de julio de 1999 y registrada el 17 de octubre de 1999 con el número 39938675, que designa productos y servicios de las clases 9, 16, 36, 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza, que corresponden, en particular, a los siguientes productos y servicios:
- clase 9: «Programas guardados en soportes de datos (*software*) para el procesamiento de datos y el tratamiento de textos; programas para el tratamiento de datos y de textos relativos a sistemas de información inmobiliaria, sistemas de información geográfica (SIG), gestión de bienes inmuebles, administración de edificios, administración de instalaciones y servicios auxiliares, administración de casas o bienes inmuebles, provisión de aparcamientos y aparcamientos subterráneos, incluida la puesta a disposición de lugares de estacionamiento; programas de tratamiento de datos y de textos para administraciones públicas o municipales, programas de tratamiento de datos y de texto para administraciones públicas o municipales relativos a sistemas de información inmobiliaria, tasas de construcción y de ordenación, gestión de bienes inmuebles, procedimiento de solicitud de licencias de construcción, ordenación del territorio urbano, procedimiento de licencia de construcción, datos de archivos relativos a canales y conducciones de agua, contabilidad del tesoro público, registro del lugar de residencia, oficina de registro civil, administración de cementerio, organización, preparación y celebración de elecciones, servicios de aparcamientos y aparcamientos subterráneos, incluida la puesta a disposición de lugares de estacionamiento»;
 - clase 42: «Alquiler de programas de procesamiento de datos y textos; instalación y provisión de servicios de asistencia telefónica y de centros de asistencia para el procesamiento de datos y textos en administraciones públicas y municipales; instalación y provisión de sistemas de información municipal».

[*omissis*]

- 17 La Sala de Recurso confirmó la conclusión de la División de Oposición según la cual existía, para el público pertinente compuesto por profesionales que trabajan en empresas y organizaciones públicas, un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en lo que respecta a las marcas en conflicto, a pesar de su elevado grado de atención.

II. Procedimiento y pretensiones de las partes

- 18 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.

- Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.
- 19 La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

III. Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

- 23 En apoyo de sus recursos, la recurrente invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, y el segundo, en la vulneración del derecho de defensa establecido en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

[*omissis*]

B. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2017/1001

[*omissis*]

1. Sobre la comparación de los signos

[*omissis*]

c) Sobre el punto de vista conceptual

- 60 Con respecto al punto de vista conceptual, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las marcas en conflicto tenían un grado de similitud elevado, y sostiene, por el contrario, que estas son diferentes.

[*omissis*]

- 67 En el presente asunto, en primer lugar, la Sala de Recurso consideró que la marca anterior podía hacer referencia, en alemán, a un colibrí, extremo que no ha resultado controvertido.

- 68 En segundo lugar, la Sala de Recurso observó a continuación que, dada la similitud en la pronunciación de la palabra «collibra» y de la palabra *Kolibri*, no puede excluirse que una parte importante del público alemán pertinente perciba en las marcas solicitadas una alusión al concepto del colibrí. De ello dedujo que una parte no desdeñable del público pertinente en Alemania podía considerar muy similares las marcas en conflicto desde el punto de vista conceptual.

- 69 Este razonamiento podría considerarse correcto a la luz de la jurisprudencia según la cual, aunque el consumidor medio normalmente perciba una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no deja de ser cierto que, al percibir un signo verbal, identifica los

elementos verbales que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, apartado 51; de 13 de febrero de 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 57, y de 19 de septiembre de 2012, TeamBank/OAMI — Ferccredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T-220/11, no publicada, EU:T:2012:444, apartado 38]. El hecho de que el concepto de colibrí no guarde relación con los productos y servicios que designan las marcas solicitadas carece de pertinencia, habida cuenta de que estas últimas se parecen a la palabra alemana *Kolibri*, vocablo que conoce una parte no desdeñable del público alemán.

- 70 Ninguna de las demás alegaciones de la recurrente puede desvirtuar este razonamiento.
- 71 Por lo que respecta a la jurisprudencia invocada según la cual no puede existir una similitud conceptual entre una marca que no tiene ningún significado aparente en ninguna de las lenguas oficiales de la Unión y otra marca cuyo elemento verbal es generalmente portador de un verdadero significado para el público de la Unión [ver sentencias de 16 de enero de 2008, Inter-Ikea/OAMI — Waibel (idea), T-112/06, no publicada, EU:T:2008:10, apartado 70 y jurisprudencia citada, y de 21 de enero de 2016, Laboratorios Ern/OAMI — michelle menard (Lenah.C), T-802/14, no publicada, EU:T:2016:25, apartado 45 y jurisprudencia citada], basta con señalar que no es de aplicación en el presente caso, en la medida en que la Sala de Recurso consideró acertadamente que las marcas solicitadas evocaban el concepto de un colibrí, al igual que la marca anterior.

[omissis]

- 74 Por lo tanto, procede señalar que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al apreciar un elevado grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto.

2. Sobre la comparación de los productos y los servicios

a) Sobre los productos comprendidos en la clase 9

- 75 En cuanto a la comparación de los programas informáticos en conflicto, la recurrente critica la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los programas informáticos para los que se utilizó la marca anterior presentan un grado de similitud medio con los programas informáticos designados por las marcas solicitadas.
- 76 En el caso de autos, procede recordar que los programas informáticos comparados son:
- el «*software* de gobierno de datos para organizar y gestionar datos internos» designado por las marcas solicitadas y,
 - Los «programas para el tratamiento de datos y de textos relativos a sistemas de información inmobiliaria, sistemas de información geográfica (SIG), gestión de bienes inmuebles, administración de edificios, administración de instalaciones y servicios auxiliares, administración de casas o bienes inmuebles; programas de tratamiento de datos y de textos para administraciones públicas o municipales, programas de tratamiento de datos y de texto para administraciones públicas o municipales relativos a sistemas de información inmobiliaria, tasas de construcción y de ordenación, gestión de bienes inmuebles, procedimiento de solicitud

de licencias de construcción, ordenación del territorio urbano, procedimiento de licencia de construcción, datos de archivos relativos a canales y conducciones de agua, contabilidad del tesoro público» para los que se utilizó la marca anterior.

[*omissis*]

1) Sobre la naturaleza de los programas informáticos

- 80 La parte recurrente critica a la Sala de Recurso por haber llegado automáticamente a una conclusión de similitud basándose únicamente en el hecho de que todos los productos estaban relacionados con los programas informáticos, infringiendo las Directrices sobre marcas y dibujos o modelos de la EUIPO.
- 81 No obstante, del razonamiento de la Sala de Recurso se desprende que esta no se limitó a la naturaleza de los productos, puesto que afirmó, en el apartado 41 de las resoluciones impugnadas, que el público pertinente de los productos en conflicto, la naturaleza y el destino de los programas informáticos podían coincidir, al igual que las empresas de diseño y desarrollo de los programas en conflicto. Por consiguiente, debe desestimarse esta alegación.

2) Sobre el destino de los programas informáticos

- 82 La recurrente alega que el destino de los programas informáticos en conflicto es muy diferente, como afirmó la propia División de Oposición. El destino de los programas informáticos designados por las marcas solicitadas es garantizar la gestión de los datos internos, cuyo principal objeto es permitir a las personas en el seno de una organización buscar, localizar y comprobar la fiabilidad de datos internos, garantizando al mismo tiempo la conformidad con la normativa. Si bien los programas informáticos de la marca anterior, según las pruebas de uso, pueden permitir consultar datos, lo que constituye, según la recurrente, una característica ordinaria de la mayoría de los programas informáticos, su destino es automatizar y facilitar las transacciones inmobiliarias y, en particular, la redacción de documentos en materia inmobiliaria y la gestión de las licencias de construcción y de las instalaciones.

[*omissis*]

- 88 Con carácter principal, procede examinar el fundamento de las alegaciones relativas a la comparación de los destinos de los programas informáticos.
- 89 En primer lugar, debe rechazarse la afirmación de la recurrente según la cual los programas informáticos de la marca anterior sirven únicamente para la redacción de documentos y para la automatización de tareas, por cuanto del análisis de la prueba del uso, que no ha resultado controvertida, se desprende que dichos programas informáticos no solo van destinados al «tratamiento de textos», sino también el «procesamiento de datos», que puede abarcar una realidad más amplia que la simple redacción de documentos o la automatización de tareas.
- 90 En segundo lugar, en el apartado 40 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso afirmó que la «necesidad de aplicar políticas relacionadas con los datos, mantener la integridad y fiabilidad de los datos, así como velar por el cumplimiento de la normativa» era igualmente importante en lo que respecta a las transacciones inmobiliarias del tipo adquisición, venta, derechos de superficie, contratos de concesión, así como a la administración de inmuebles, como el arrendamiento de

muebles e inmuebles, la administración de inmuebles y de instalaciones. La Sala de Recurso consideró que las entidades del sector público, como cualquier organización privada, debían aplicar «políticas relacionadas con los datos, mantener la integridad de los datos y velar por el cumplimiento de la normativa» por lo que respecta a las solicitudes de licencias de obras y a la administración y gestión de las instalaciones.

91 En dicho apartado 40 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso no comparó los destinos de los programas informáticos en conflicto ni explicó en qué aspecto los programas informáticos cubiertos por la marca anterior respondían a los mismos objetivos que los programas informáticos de gestión de datos, contrariamente a lo que afirma la EUIPO. En cambio, la Sala de Recurso definió implícitamente la gestión de datos como «[la aplicación] de políticas relacionadas con los datos, [el mantenimiento] de la integridad y de la fiabilidad de los datos [así como el cumplimiento] de la normativa», definición que no ha sido discutida por las partes.

92 En tercer lugar, debe observarse que la única comparación de los destinos de los programas informáticos en conflicto por la Sala de Recurso se efectúa en el apartado 39 de las resoluciones impugnadas, que tiene el siguiente tenor:

«La organización y la gestión de datos internos descritos en las especificaciones de la[s] marca[s] solicitada[s] también son características de los programas informáticos [del coadyuvante]. A modo de ejemplo, el sistema informático de solicitud de licencia de obra del [coadyuvante] (OP. 17) permite a una organización crear una tarjeta personalizada que incluya sus datos principales: circulación de ficheros, servicios especializados, tareas individuales y distribución de tareas.»

93 Por tanto, la Sala de Recurso estimó, en esencia, únicamente en el apartado 39 de las resoluciones impugnadas, que el «procesamiento de datos» y el «tratamiento de textos» efectuados por los programas informáticos de la marca anterior conllevaban las mismas características de «organización y gestión de datos internos» que los «programas informáticos de gestión de datos para la organización y la gestión de datos internos» designados por las marcas solicitadas. En este sentido, y únicamente en el apartado 39 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso declaró la existencia de algunas coincidencias entre los programas informáticos, derivadas de la existencia de características comunes de los programas informáticos en conflicto, a saber, que todos permitían organizar y gestionar datos internos. A este respecto, procede señalar que el coadyuvante alega erróneamente que la recurrente admitió coincidencias entre los programas comparados durante el procedimiento administrativo. En efecto, las observaciones a las que se refiere el coadyuvante, que, a juicio de este, admitían tales coincidencias, proceden en realidad de sus propios escritos, y no de los de la recurrente.

94 Procede confirmar que el «procesamiento de datos» en materia inmobiliaria cubierto por la marca anterior requiere características de organización y de gestión de los datos internos, presentes también en los programas informáticos de las marcas solicitadas. A este respecto, la EUIPO y el coadyuvante subrayan acertadamente que los programas informáticos de «gestión de instalaciones» o «de administración de casas o bienes inmuebles» de la marca anterior generan un volumen importante de datos e incluyen determinadas funcionalidades de organización y de gestión de estos datos, funcionalidades que comparten con los programas denominados de gestión de datos.

95 La existencia de coincidencias entre los destinos de dichos programas informáticos es la razón por la que la Sala de Recurso apreció, por razón del destino, no un grado de similitud elevado, sino únicamente medio.

96 Además, se ha de desestimar la alegación de la recurrente según la cual la División de Oposición había afirmado que el destino de los programas informáticos era muy diferente. En efecto, esta última indicó que, aunque sus destinos específicos no fueran los mismos (*their specific purpose of use is not the same*), todos ellos se utilizaban, en general, para el procesamiento de datos (*data processing*) y que, además, su método de uso (a través de un ordenador) era el mismo. Así pues, de dichas resoluciones se desprende también cierta coincidencia en los destinos de los programas informáticos, en la medida en que todos permiten el procesamiento de datos.

[*omissis*]

b) Sobre los servicios comprendidos en la clase 42

116 La recurrente alega que la Sala de Recurso se limita a afirmar, sin motivarlo, que los servicios designados por la marca denominativa solicitada podrían ser ofrecidos por las mismas empresas que diseñan los tipos de programas para los que se utiliza la marca anterior. La recurrente sostiene que, además, esta circunstancia, que ha resultado controvertida, es insuficiente para concluir que existe similitud entre dichos servicios y productos. En realidad, según ella, estos servicios son diferentes de los programas informáticos cubiertos por la marca anterior o, a lo sumo, muy ligeramente similares.

117 La EUIPO y el coadyuvante refutan estas alegaciones.

[*omissis*]

121 En segundo lugar, la Sala de Recurso no incurrió en error al indicar que los programas informáticos de gestión de bienes inmuebles e instalaciones de la marca anterior y los programas informáticos de gestión de datos designados por la marca denominativa solicitada podían ser diseñados y desarrollados por las mismas empresas. Conviene señalar que, en el ámbito informático, los fabricantes de programas informáticos prestarán también habitualmente servicios relacionados con programas informáticos. Además, como observa la EUIPO, en el caso de autos los usuarios finales y los fabricantes de los productos y servicios en conflicto coinciden. Dado que las alegaciones de la recurrente a este respecto ya han sido desestimadas, la Sala de Recurso pudo concluir acertadamente que los servicios designados por la marca denominativa solicitada, que se referían a todos los programas informáticos de gestión de datos y de catálogo para la organización y gestión de datos internos, eran similares a los programas informáticos de la marca anterior. Además, contrariamente a lo que alega la recurrente, tal razonamiento es suficiente para demostrar la existencia de una similitud.

3. Sobre el riesgo de confusión

[*omissis*]

134 De lo anterior se colige que el primer motivo debe ser desestimado en su totalidad.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) Acumular los asuntos T-128/20 y T-129/20 a efectos de la sentencia.**
- 2) Desestimar el recurso.**
- 3) Condenar en costas a Collibra.**

Collins

Csehi

De Baere

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2021.

Firmas