

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 aprile 2008\*

Nella causa T-181/05,

**Citigroup, Inc.**, già Citicorp, con sede in New York, New York (Stati Uniti),

**Citibank, NA**, con sede in New York,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck e A. Pohlmann, successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, e dal sig. H. O'Neill, solicitor,

ricorrenti,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo e dal sig. D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto,

\* Lingua processuale: l'inglese.

controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

**Citi, SL**, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. M. Peris Riera,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 1° marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Citicorp e la Citi SL nonché ad un procedimento di opposizione tra la Citibank NA e la Citi SL,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2005,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2006,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2006,

vista la sostituzione della Citigroup Inc. alla società Citicorp,

in seguito alla trattazione orale dell'11 luglio 2007,

vista la riapertura della fase orale il 21 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti**

- <sup>1</sup> In data 20 dicembre 1999 la Citi SL, società di diritto spagnolo, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «agenzie doganali, valutazione [stima] di beni immobiliari, agenzie immobiliari, amministrazione e valutazione di beni immobiliari».
- 4 In data 11 dicembre 2000 tale domanda è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 98/2000.
- 5 Il 12 marzo 2001 la Citicorp, che si è in seguito fusa, il 1° agosto 2005, con la Citigroup Inc. ed è stata assorbita da quest'ultima, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, basandosi sui seguenti marchi e domanda di marchio anteriori:

— il marchio tedesco denominativo CITI n. 39847157 registrato il 17 marzo 2000 per gli «affari immobiliari» e gli «affari finanziari» di cui alla classe 36;

- la domanda di marchio comunitario figurativo n. 1084532 depositata il 23 febbraio 1999 per gli «affari immobiliari» e gli «affari finanziari» di cui alla classe 36, di seguito rappresentato:



- il marchio comunitario denominativo CITICORP n. 65367 registrato il 9 dicembre 1998 per gli «affari immobiliari» di cui alla classe 36.
- 6 Lo stesso giorno, la Citibank NA ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, fondandosi sui seguenti undici marchi comunitari denominativi, tutti registrati per gli «affari finanziari» e gli «affari immobiliari» di cui alla classe 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING e THE CITI NEVER SLEEPS.
- 7 Con lettera 3 agosto 2001, l'UAMI ha comunicato alle parti che i due procedimenti di opposizione erano stati riuniti e che sarebbero stati trattati congiuntamente.
- 8 Con decisione 24 febbraio 2004, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione proposta dalle ricorrenti in applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda di marchio comunitario e ha condannato l'interveniente alle spese.

9 In data 2 marzo 2004, l'interveniente ha proposto ricorso presso l'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 1° marzo 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha accolto l'opposizione per quanto riguarda i servizi di valutazione di beni immobiliari, di agenzie immobiliari, di amministrazione e valutazione di beni immobiliari, rigettandola invece per quanto attiene ai servizi di agenzie doganali.

11 La commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non fosse applicabile nella fattispecie. Contrariamente alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha ritenuto che nulla, nelle prove prodotte, corroborasse la conclusione secondo la quale la famiglia di marchi, il cui elemento «citi» rappresentava il denominatore comune, godeva di notorietà, e secondo la quale il pubblico percepiva il marchio anteriore CITIBANK come parte di una famiglia di marchi appartenente alle ricorrenti. A giudizio della commissione di ricorso, le ricorrenti disponevano di un solo marchio notorio, ossia il marchio anteriore CITIBANK, per i soli servizi finanziari. Tuttavia, sempre secondo la commissione di ricorso, tale ultimo marchio, nonché il marchio richiesto CITI, non erano simili ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso ha pertanto reputato che non fosse necessario proseguire l'esame della causa alla luce di tale ultima disposizione.

12 Tuttavia, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda di registrazione per i servizi immobiliari in forza dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché sussisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore tedesco CITI, registrato per i servizi finanziari e immobiliari. Per quanto concerne i servizi di agenzie doganali, la commissione di ricorso ha ammesso la domanda di registrazione, ritenendo che tali servizi, nonché quelli oggetto del marchio anteriore CITI, non fossero simili.

## Conclusioni delle parti

13 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
  
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il primo e il secondo motivo delle ricorrenti;
  
- con riguardo al terzo motivo, valutare se esistano somiglianze tra i segni in questione:
  - nel caso in cui il Tribunale dovesse considerare che i segni in questione sono simili, proseguire l'esame delle altre condizioni enunciate all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, in tale ipotesi, annullare la decisione impugnata e condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese; ovvero, se non fosse possibile effettuare tale esame, annullare la decisione impugnata, rimettere la causa alla commissione di ricorso e condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese;

- nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare che le conclusioni della decisione impugnata sono fondate con riferimento all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, respingere il ricorso e condannare le ricorrenti alle spese.

15 In udienza l'UAMI ha chiesto al Tribunale di ordinare alle parti di sopportare le proprie spese nel caso in cui le ricorrenti risultassero vittoriose.

16 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

## **In diritto**

### *Sulla ricevibilità di alcune delle conclusioni dell'UAMI*

17 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse somiglianza tra il marchio CITIBANK e il marchio richiesto CITI. Nel suo controricorso l'UAMI condivide tuttavia le argomentazioni

delle ricorrenti presentate nell'ambito della seconda parte del terzo motivo, in quanto la commissione di ricorso avrebbe effettuato una valutazione scorretta della somiglianza dei segni in questione ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

18 A tale proposito, riguardo ad un procedimento relativo ad una decisione di una commissione di ricorso che aveva statuito su un procedimento di opposizione, il Tribunale ha dichiarato che, se l'UAMI non dispone della legittimazione attiva necessaria per proporre ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso, o a concludere obbligatoriamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. pag. II-1845, punto 34; 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II-4633, punto 22, e 16 gennaio 2007, causa T-53/05, Calvo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo), Racc. pag. II-37, punto 26].

19 Nulla impedisce quindi all'UAMI di aderire ad una conclusione di un ricorrente o ancora di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale (sentenza BIOMATE, punto 18 supra, punto 36, e sentenza Cloppenburg, punto 18 supra, punto 22).

### *Nel merito*

20 Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo verte sulla violazione dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, il secondo sulla violazione dell'art. 73, prima frase, e dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, e il terzo sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

21 Il Tribunale ritiene che occorra innanzitutto esaminare il terzo motivo.

22 Il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, consta di tre parti, nell'ambito delle quali le ricorrenti sostengono che:

— la commissione di ricorso non ha valutato correttamente la notorietà dei loro marchi;

— la commissione di ricorso ha commesso un errore in sede di valutazione della somiglianza tra il marchio CITIBANK e il marchio richiesto;

— le altre condizioni di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sono soddisfatte nel caso di specie.

#### Argomenti delle parti

23 Per quanto attiene alla prima parte del presente motivo, le ricorrenti addebitano in sostanza alla commissione di ricorso di avere constatato erroneamente che esse non avevano dimostrato la notorietà di cui godeva la loro famiglia di marchi ad eccezione del marchio CITIBANK.

- 24 Nell'ambito della seconda parte, le ricorrenti sostengono che l'analisi delle somiglianze tra il marchio anteriore CITIBANK e il marchio richiesto CITI avrebbe dovuto portare alla conclusione che tali marchi inducono i consumatori a stabilire un nesso tra i servizi da essi contraddistinti.
- 25 Secondo le ricorrenti, la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente i criteri che disciplinano la somiglianza dei segni nell'ambito dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno richiesto avesse come effetto quello di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra questi ultimi ai sensi dei punti 29 e 30 della sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (Racc. pag. I-12537; in prosieguo: la «sentenza Adidas»). Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe applicato tale criterio, ma avrebbe effettuato un confronto ordinario dei marchi in conflitto.
- 26 Le ricorrenti contestano inoltre la presunzione della commissione di ricorso secondo la quale il pubblico di riferimento disponeva di un livello di attenzione particolarmente elevato. Da un lato, i servizi finanziari in generale non presupporrebbero un tale livello di attenzione, poiché essi comprenderebbero diverse tipologie di servizi, ivi comprese attività molto semplici. Dall'altro, la commissione di ricorso avrebbe soltanto preso in considerazione il consumatore a cui il marchio anteriore si rivolge, allorché essa avrebbe dovuto tenere conto del consumatore interessato dai servizi oggetto della domanda di marchio, ossia i servizi di «agenzie doganali» e di «agenzie immobiliari».
- 27 Nella memoria del pubblico rimarrebbe impresso soprattutto il marchio notorio CITIBANK a causa del suo prefisso distintivo «citi» piuttosto che per il suo suffisso descrittivo «bank». Le ricorrenti sottolineano che il prefisso «citi» non può essere considerato un elemento descrittivo, dal momento che tale vocabolo non esiste nella lingua inglese. La notorietà del marchio CITIBANK potrebbe risiedere solo nel prefisso «citi», che rappresenta appunto il suo elemento dominante e distintivo, in quanto l'elemento «bank» sarebbe meramente descrittivo.

28 La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che la notorietà del marchio CITIBANK era particolarmente consolidata negli Stati membri in cui non si parla abitualmente l'inglese, come la Spagna o la Grecia. In tali paesi, il termine «citi» non sarebbe immediatamente recepito come corrispondente al vocabolo «city» («ciudad» in spagnolo o «polis» in greco).

29 Peraltro, a parere delle ricorrenti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il marchio CITIBANK, grazie alla sua notorietà, ha acquisito un secondo significato presso il pubblico, che lo percepisce come un marchio appartenente alla società Citibank. Il pubblico non penserebbe mai ad una «banca in città», bensì gli sarebbe richiamata immediatamente alla memoria la Citibank, una banca molto nota il cui nome specifico è Citi.

30 Le ricorrenti sostengono che esiste un chiaro nesso tra i servizi in questione e, quindi, un rischio notevole che il marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori, ovvero arrecare loro pregiudizio.

31 Esse rilevano che, per quanto attiene ai servizi di «agenzie doganali», gli agenti offrono una serie di servizi che possono essere considerati servizi finanziari nella misura in cui soddisfano le esigenze finanziarie dei consumatori. Tali servizi comprenderebbero transazioni valutarie per conto di altre imprese, e non per conto degli agenti, ovvero sia un'attività tipica dei prestatori di servizi finanziari quali le ricorrenti. I consumatori potrebbero quindi agevolmente stabilire un nesso tra i servizi di «agenzie doganali» e i servizi finanziari.

32 Con riferimento ai servizi relativi alla proprietà immobiliare, le ricorrenti affermano che esistono altresì dei legami tra questi ultimi e i servizi finanziari, soprattutto per quanto concerne i prestiti e le ipoteche per l'acquisto di beni immobiliari.

- 33 Nell'ambito della terza parte del motivo, le ricorrenti sostengono che le altre condizioni di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sono soddisfatte nel caso di specie.
- 34 In primo luogo, il segno richiesto trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà della famiglia di marchi CITI, nonché dalla notorietà del marchio CITIBANK. Infatti, l'associazione tra il marchio richiesto e i servizi finanziari e bancari delle ricorrenti porterebbe ad una presunzione di affidabilità e di investimento sicuro che potrebbe rivelarsi ingannevole e avere come conseguenza ingiustificata un trasferimento d'immagine. A tale proposito, le ricorrenti sottolineano che il marchio CITIBANK è uno dei marchi più apprezzati al mondo, e che la qualità dei marchi contenenti l'elemento «citi» è comprovata dai numerosi premi ottenuti dagli eccellenti servizi della Citigroup.
- 35 In secondo luogo, l'uso del segno richiesto comporterebbe la diluizione della notorietà e del carattere distintivo dei marchi CITI. Nel percepire il segno richiesto, i consumatori penserebbero immediatamente ai servizi finanziari delle ricorrenti, a causa della notevole reputazione dei marchi di queste ultime. Di conseguenza, il carattere distintivo di tali marchi sarebbe ridotto e il pubblico non assocerebbe più il termine «citi» ai marchi delle ricorrenti.
- 36 In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono che esiste un rischio notevole che il segno richiesto arrechi pregiudizio alla notorietà dei marchi CITI. A tale proposito, esse sottolineano che le disposizioni di legge applicabili ai servizi finanziari sono più severe rispetto a quelle in materia di servizi di «agenzie doganali» e di servizi relativi alla proprietà immobiliare. Prestando servizi di qualità inferiore a quella richiesta per i servizi finanziari, l'interveniente arrecherebbe pregiudizio alla notorietà dei marchi CITI.

37 In quarto luogo, le ricorrenti osservano che l'interveniente non adduce alcun elemento per quanto riguarda l'uso con giusto motivo del marchio richiesto.

38 Nell'ambito della prima parte del motivo, l'UAMI ritiene altresì che il marchio anteriore CITIBANK goda di un'ampia notorietà per i servizi finanziari.

39 L'UAMI aggiunge che più il carattere distintivo e la notorietà di un marchio sono rilevanti, più è agevole ammettere l'esistenza di una lesione, sia perché un'ampia notorietà è maggiormente esposta al pregiudizio o ai tentativi di sfruttamento indebito, sia perché i marchi notori sono più facilmente riconoscibili, anche qualora siano in combinazione con altri elementi.

40 Per quanto concerne la seconda parte del motivo, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso non abbia valutato adeguatamente le somiglianze tra i segni in conflitto ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

41 L'UAMI sottolinea che due marchi sono simili quando uno è integralmente incluso nell'altro ovvero quando esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 30]. Ciò vale, a fortiori, quando l'elemento comune è maggiormente dominante rispetto all'elemento diversificatore, a motivo sia della sua preminenza in termini di dimensione o di posizione sia del suo carattere distintivo relativamente più elevato.

- 42 Secondo l'UAMI, il marchio anteriore CITIBANK e il marchio richiesto CITI condividono l'elemento «citi», foneticamente identico e collocato nella medesima posizione all'inizio dei marchi in entrambi i casi. A tale proposito, non esisterebbe alcun elemento atto a deporre contro l'applicazione della regola generale secondo la quale il pubblico accorda un'importanza maggiore all'inizio di una parola rispetto al suo suffisso, in particolare allorquando, come nella fattispecie, la desinenza del marchio anteriore descrive i servizi per i quali esso è tutelato. Il carattere leggermente stilizzato impiegato nel marchio richiesto non catturerebbe l'attenzione al punto tale da modificare sostanzialmente la percezione visiva del marchio stesso.
- 43 Sarebbe pertanto più che probabile che il pubblico, di fronte al segno richiesto, riconosca facilmente in esso la parte più dominante del marchio anteriore CITIBANK, e ciò tanto più che il vocabolo «bank» sarà compreso dalla stragrande maggioranza del pubblico della maggior parte dei paesi dell'Unione europea come un termine descrittivo dei servizi che esso contraddistingue e per i quali gode di notorietà. La divisione di opposizione avrebbe giustamente affermato che i consumatori potrebbero notare l'uso, comune ai marchi in questione, del termine «citi» nel momento in cui si trovino di fronte al marchio richiesto e, pertanto, che essi stabilirebbero obbligatoriamente un nesso con il marchio anteriore CITIBANK.
- 44 A proposito della terza parte del motivo, l'UAMI sostiene che, sebbene la decisione impugnata non abbia trattato le altre condizioni di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale potrebbe esaminare il merito della causa nel suo insieme, per ragioni di economia processuale. L'UAMI evidenzia che il fascicolo amministrativo contiene le osservazioni delle parti riguardanti tali altre condizioni, e sottolinea che la divisione di opposizione si è già pronunciata in proposito. Inoltre, non sarebbe possibile separare le questioni della notorietà e della somiglianza dei marchi in conflitto dalla questione di un eventuale pregiudizio o di un vantaggio indebito.
- 45 L'UAMI asserisce che il confronto dei servizi in questione può rivelarsi utile per stabilire se sussista o meno il rischio che si verifichi una diluizione, un annacquamento o

uno sfruttamento. I servizi bancari e finanziari contraddistinti dal marchio anteriore CITIBANK e i servizi di agenzie doganali oggetto del marchio richiesto CITI presenterebbero legami evidenti, in quanto gli uni e gli altri sarebbero connessi «agli affari». I servizi di agenzie doganali e i servizi finanziari sarebbero essenziali per talune transazioni commerciali, quali l'import-export o il trasporto internazionale di prodotti. Secondo l'UAMI, i rispettivi gruppi di clienti delle ricorrenti e dell'interveniente sono in gran parte gli stessi, nel senso che i clienti dell'interveniente possono essere a conoscenza, o almeno avere sentito parlare, della banca delle ricorrenti, poiché tali imprese, nel corso delle loro attività, devono emettere lettere di credito o altri strumenti bancari.

<sup>46</sup> Considerato quanto precede, l'UAMI ritiene in primo luogo che l'uso dell'elemento «citi» con riferimento ai servizi che presentano un determinato nesso con quelli per i quali il marchio anteriore CITIBANK avrebbe acquisito una notorietà indiscussa, ossia i servizi finanziari, trarrebbe vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà di tale marchio.

<sup>47</sup> In secondo luogo, per quanto concerne l'esistenza di un rischio di diluizione da interferenza, l'UAMI sostiene che, in ragione dell'ampia notorietà del marchio CITIBANK nel settore dei servizi finanziari, il pubblico ha effettivamente stabilito un nesso univoco tra il termine «citi» e le attività delle ricorrenti, che rischia di essere indebolito a causa della proliferazione di altri marchi CITI in un contesto e in settori di attività diversi. L'interveniente non avrebbe dimostrato che l'elemento «citi» non sarebbe esclusivamente associato alle ricorrenti o che si tratti di un elemento di tipo comune.

<sup>48</sup> Peraltro, l'interveniente non avrebbe dimostrato l'esistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto. L'utilizzo del marchio CITI in Spagna da parte dell'interveniente non costituirebbe una valida giustificazione in quanto, da un lato, la portata

della tutela geografica del marchio spagnolo non corrisponderebbe a quella oggetto del marchio richiesto e, dall'altro, la fondatezza in diritto della registrazione del marchio spagnolo sarebbe contestata dinanzi ai giudici nazionali.

<sup>49</sup> Quanto all'interveniente, nell'ambito della prima parte del motivo, essa sostiene che la nozione di famiglia di marchi come interpretata dalla commissione di ricorso è corretta e che la commissione stessa ha giustamente constatato che le ricorrenti non avevano dimostrato che i marchi in questione, ad eccezione del marchio CITIBANK, godessero della notorietà necessaria. Essa rileva che la commissione di ricorso non contesta peraltro la notorietà del marchio CITIBANK.

<sup>50</sup> Nell'ambito della seconda parte del motivo, l'interveniente ritiene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, che la commissione di ricorso abbia applicato i criteri adeguati per stabilire la somiglianza tra i marchi in conflitto nell'ambito dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (punti 40-43 della decisione impugnata) e abbia compreso che l'esame di cui trattasi era meno rigoroso di quello previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sarebbe inoltre evidente che, alla luce dell'importanza dei servizi finanziari, il pubblico consumatore di tali servizi riserverebbe loro un livello di attenzione elevato.

<sup>51</sup> Il termine «citi» potrebbe essere considerato un elemento descrittivo, in quanto viene pronunciato esattamente come la parola «city». Secondo l'interveniente, infatti, in origine la denominazione della società Citibank era essa stessa Citibank. Inoltre, il pubblico non penserebbe che il nome specifico della banca sia Citi. In particolare, esisterebbero numerosi marchi CITI che non appartengono alle ricorrenti e che non hanno nulla a che vedere con il marchio CITIBANK.

52 D'altronde, la commissione di ricorso non avrebbe commesso errori per quanto attiene alla notorietà del marchio CITIBANK nei paesi in cui non si parla abitualmente l'inglese, in quanto si potrebbe effettivamente presumere che con la parola «city» il pubblico intenda una città, anche in Spagna. L'interveniente stima che non esista alcuna somiglianza tra i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto in base ai fattori definiti dalla Corte, ossia la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 23).

53 Per quanto concerne i servizi di «agenzie doganali» (ossia i soli servizi per i quali la commissione di ricorso ha autorizzato la prosecuzione della procedura di registrazione), essi non potrebbero essere considerati servizi finanziari. Il ragionamento delle ricorrenti comporterebbe l'assurda conseguenza che tutte le professioni presenterebbero un nesso con i servizi finanziari, dal momento che accade frequentemente che un qualsiasi professionista effettui un trasferimento di denaro per conto del suo cliente.

54 Nell'ambito della terza parte del motivo, l'interveniente sostiene che le altre condizioni di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non sono soddisfatte nella fattispecie.

55 In primo luogo, il marchio richiesto non avrebbe tratto indebitamente vantaggio da nessuno dei marchi delle ricorrenti. L'interveniente sottolinea a tale proposito di avere chiesto la registrazione di un primo marchio CITI nel 1995, ossia anni prima che il marchio CITIBANK fosse noto in Spagna, e altresì prima delle domande di registrazione degli altri marchi sulle quali si fonda l'opposizione nel caso di specie. Inoltre, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che l'immagine asseritamente positiva del loro marchio potesse essere trasferita ad altri prodotti. A tale proposito, l'interveniente

fa riferimento alla decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (procedimento R 283/1999-3). Segnatamente, non esisterebbe alcun legame tra i servizi contraddistinti dai marchi in questione.

56 In secondo luogo, non sussisterebbe rischio di diluizione da interferenza con riferimento all'assenza di nesso e di associazione tra il marchio richiesto CITI e il marchio anteriore CITIBANK.

57 In terzo luogo, senza un tale nesso o associazione tra i detti marchi non esisterebbe alcun pregiudizio potenziale per la notorietà del marchio CITIBANK. Inoltre, nella fattispecie, le ricorrenti non avrebbero provato l'esistenza del rischio di un tale pregiudizio e, in particolare, non avrebbero dimostrato che i servizi di «agenzie doganali», che sarebbero privi di qualsiasi connotazione negativa, potrebbero arrecare pregiudizio ai servizi finanziari.

58 In quarto luogo, per quanto attiene all'uso con giusto motivo del marchio richiesto, l'interveniente rammenta che tale marchio è identico a due marchi anteriori concessi dall'ufficio marchi spagnolo.

## Giudizio del Tribunale

59 L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 prevede che «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se

ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

60 Dato che i servizi oggetto della domanda di marchio non sono simili a quelli per i quali è registrato il marchio CITIBANK, l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone, nel caso di specie, che siano soddisfatte tre condizioni, ossia, in primo luogo, l'identità o la somiglianza dei marchi in questione, in secondo luogo, l'esistenza di una notorietà del marchio anteriore e, in terzo luogo, l'esistenza del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

61 Poiché queste tre condizioni sono cumulative, l'assenza di una tra di esse è sufficiente a rendere inapplicabile il disposto dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Racc. pag. II-1825, punto 30, e 16 maggio 2007, causa T-137/05, La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), punto 26].

— Sulla prima parte del motivo

62 Il Tribunale constata che le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la seconda delle condizioni di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è soddisfatta per quanto

riguarda tutti i marchi appartenenti alla famiglia di marchi che esse invocano. Esse addebitano alla commissione di ricorso di avere violato la nozione di famiglia di marchi imponendo loro di dimostrare che molteplici marchi della famiglia di marchi erano notoriamente conosciuti.

- <sup>63</sup> Come rilevato dall'interveniente, emerge dalla decisione impugnata, e in particolare dal suo punto 20, che la commissione di ricorso non ha messo in discussione la notorietà del marchio CITIBANK. Alla luce di tali circostanze, e tenuto conto del fatto che le parti concordano nel ritenere che il marchio CITIBANK goda di notorietà, occorre considerare che la seconda condizione prevista dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è soddisfatta, senza che sia necessario verificare se essa sia parimenti soddisfatta rispetto agli altri marchi. Ne consegue che non occorre statuire sugli argomenti relativi alle prove della notorietà rivendicata per gli altri marchi della famiglia di marchi.

— Sulla seconda parte del motivo

- <sup>64</sup> Per quanto concerne la condizione vertente sull'identità o sulla somiglianza dei marchi in questione, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) (il cui contenuto normativo è in sostanza identico a quello dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94) emerge che, per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza, non è necessario dimostrare l'esistenza, nel pubblico di riferimento, di un rischio di confusione tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l'effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi (sentenza Adidas, punto 25 supra, punto 31).

- 65 L'esistenza di un siffatto nesso deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Adidas, punto 25 supra, punto 30). Il confronto dei segni, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (sentenza NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punto 61 supra, punto 35).
- 66 Sul piano visivo, la presenza dell'elemento verbale «citi» nei due marchi in questione comporta una certa somiglianza tra gli stessi. Inoltre, il fatto che il marchio richiesto CITI sia incluso nella sua interezza nel marchio CITIBANK e che ne costituisca la parte iniziale rafforza tale somiglianza sul piano visivo (v. in tal senso, sentenze MATRATZEN, punto 41 supra, punti 44, 48 e 50; SPA-FINDERS, punto 61 supra, punto 33, e NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punto 61 supra, punto 46).
- 67 Il Tribunale ritiene che anche sul piano visivo l'elemento «citi» rappresenti l'elemento maggiormente dominante e distintivo del marchio CITIBANK, in quanto ha l'effetto di distinguere le attività bancarie delle ricorrenti da quelle di qualsiasi altra banca.
- 68 Sul piano fonetico, il Tribunale constata che i marchi in questione hanno due sillabe in comune, «ci-ti», e si distinguono soltanto per una sillaba, «bank».
- 69 Per quanto riguarda il confronto dei marchi in questione sul piano concettuale, occorre rilevare che, in effetti, la parola «citi» di per sé non fornisce alcun significato concettuale, bensì soltanto un'ortografia artificiosa del termine inglese «city». Tale aspetto è comune ai due marchi in questione. L'elemento descrittivo «bank» non può

essere considerato l'elemento dominante del marchio CITIBANK sul piano concettuale. Dato che esistono talune banche il cui nome termina con l'elemento «bank» (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, ecc.), è la parte iniziale della loro denominazione quella atta a distinguerle le une dalle altre.

70 È evidente che l'elemento verbale «citi» richiama alla mente il termine inglese «city». Essi sono foneticamente identici e visivamente simili. Si pone quindi la questione di sapere se l'elemento «citi» presenti o meno carattere distintivo e se induca soprattutto a pensare ad una città. A tale proposito, occorre sottolineare che la denominazione della banca Citibank era originariamente City Bank of New York, e che le ricorrenti utilizzano spesso il loro marchio THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Tuttavia, l'ortografia della parola «citi» differisce da quella della parola inglese «city» ed un consumatore di servizi finanziari non sceglie un siffatto servizio senza avere visto scritto il nome dell'istituto finanziario in questione. Inoltre, il pubblico di riferimento è costituito, nella fattispecie, da milioni di persone non anglofone. Ancora, come rilevato dall'UAMI, non esiste alcuna banca che offra i propri servizi soltanto nelle aree urbane. Denominata inizialmente City Bank of New York, la banca è stata in seguito indicata con il nome Citibank, grazie alla sua evoluzione ed espansione.

72 Da quanto precede risulta che l'elemento «citi» presenta carattere distintivo.

73 La somiglianza tra i marchi in questione così accertata è sufficiente affinché il pubblico possa stabilire tra di essi il nesso richiesto per l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, rammentando, a questo proposito, che a tale fine non si richiede un rischio di confusione. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che

la commissione di ricorso abbia commesso un errore nel considerare che i marchi in questione non fossero sufficientemente simili affinché si potesse stabilire un nesso come quello richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

74 Ne consegue che, non reputando simili i marchi in questione, la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il che costituisce motivo sufficiente per accogliere il presente ricorso. Tuttavia, in considerazione delle richieste espresse in udienza dalle parti principali, il Tribunale ritiene che sia opportuno esaminare, ad abundantiam, la terza parte del motivo.

— Sulla terza parte del motivo

75 Relativamente alla terza delle condizioni elencate all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, occorre scomporla in tre tipi di rischio distinti, e cioè che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore (sentenza SPA-FINDERS, punto 61 supra, punti 43-53; v. altresì, per analogia, conclusioni dell'avvocato generale M. Jacobs nella causa definita con la sentenza Adidas, punto 25 supra, Racc. pag. I-12540, paragrafi 36-39).

76 Tenuto conto del tenore letterale dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, per l'applicazione di detta disposizione è sufficiente che sussista uno solo dei tre tipi di rischio citati in precedenza [sentenza del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-215/03, SIGLA/UAMI — Elleni Holding (VIPS), Racc. pag. II-711, punto 36].

- 77 Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva ed attuale del suo marchio, ma deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio [sentenza del Tribunale SPA-FINDERS, punto 61 supra, punto 40].
- 78 Ad una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie.
- 79 Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore dev'essere inteso come comprendente anche i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o un tentativo di trarre profitto dalla reputazione del marchio medesimo (sentenza SPA-FINDERS, punto 61 supra, punto 51).
- 80 Infine, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore sono rilevanti, più sarà facile ammettere l'esistenza di una lesione del marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (sentenza SPA-FINDERS, punto 61 supra, punto 41).
- 81 Come già osservato, la notorietà del marchio CITIBANK nel settore dei servizi bancari all'interno della Comunità europea non è contestata. A tale titolo, la suddetta notorietà è associata alle caratteristiche del settore bancario, ossia la solvibilità, la correttezza, nonché il sostegno finanziario ai clienti privati e commerciali nelle rispettive attività professionali e d'investimento.

82 Come riconosciuto dall'UAMI, esiste una relazione evidente — nonché una sovrapposizione dei gruppi di clienti delle ricorrenti e dell'interveniente — tra i servizi di agenzie doganali e i servizi finanziari offerti da banche come le ricorrenti, in quanto i clienti che si occupano di attività di commercio internazionale e dell'importazione ed esportazione di merci utilizzano parimenti i servizi finanziari e bancari richiesti da tali transazioni. Di conseguenza è probabile che tali clienti conoscano la banca delle ricorrenti in ragione della sua notorietà rilevante a livello internazionale.

83 Stanti tali premesse, il Tribunale considera che esiste un alto grado di probabilità che l'uso del marchio richiesto CITI da parte delle agenzie doganali e, pertanto, per le attività di mandatario finanziario nella gestione di somme di denaro e di beni immobiliari per conto di clienti, porti ad un parassitismo, ovvero sia tragga indebitamente profitto dalla consolidata notorietà del marchio CITIBANK e degli ingenti investimenti effettuati dalle ricorrenti per ottenere la suddetta notorietà. Tale uso del marchio richiesto CITI potrebbe altresì comportare che l'interveniente venga percepita quale socia delle ricorrenti o ad esse appartenente e, pertanto, potrebbe facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto. Tale rischio è inoltre aggravato dal fatto che le ricorrenti sono titolari di svariati marchi che presentano l'elemento «citi».

84 Il Tribunale ritiene infine che l'interveniente non abbia fornito la prova che l'uso del marchio richiesto dipendesse da giusti motivi.

85 L'uso del marchio CITI in Spagna da parte dell'interveniente non può costituire una giustificazione valida, in quanto, da un lato, la portata della tutela geografica del marchio spagnolo non corrisponde al territorio oggetto del marchio richiesto e, dall'altro, la fondatezza in diritto della registrazione del marchio spagnolo è contestata dinanzi ai giudici nazionali. Nello stesso contesto, è privo di pertinenza il fatto che l'interveniente sia titolare del nome di dominio «citi.es».

86 Si deve pertanto accogliere anche la terza parte del terzo motivo, nonché, di conseguenza, annullare la decisione impugnata senza che sia necessario statuire sugli altri motivi dedotti dalle ricorrenti.

### **Sulle spese**

87 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

88 L'UAMI, rimasto soccombente nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, dev'essere condannato a sopportare le spese proprie nonché le spese delle ricorrenti, mentre occorre ordinare che l'interveniente sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1° marzo 2005 (procedimento R 173/2004-1) è annullata.**

**2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Citigroup, Inc. e dalla Citibank, NA, ivi comprese quelle sostenute da queste ultime nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.**

**3) La Citi, SL sopporterà le proprie spese.**

Cooke

Labucka

Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 aprile 2008.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J. D. Cooke