

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

16 de Abril de 2008\*

No processo T-181/05,

**Citigroup, Inc.**, anteriormente Citicorp, com sede em Nova Iorque, Nova Iorque (Estados Unidos),

**Citibank, NA**, com sede em Nova Iorque,

representadas inicialmente por V. von Bomhard, A. W. Renck e A. Pohlmann, advogados, e em seguida por V. von Bomhard, A. W. Renck e H. O'Neill, solicitor,

recorrentes,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por J. García Murillo e D. Botis, na qualidade de agentes,

recorrido,

\* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

**Citi, SL**, com sede em Madrid (Espanha), representada por M. Peris Riera, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Março de 2005 (processo R 173/2004-1), relativa a um processo de oposição entre a Citicorp e a Citi SL e a um processo de oposição entre a Citibank NA e a Citi SL,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: J. D. Cooke, presidente, I. Labucka e M. Prek, juízes,

secretário: K. Andová, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 10 de Maio de 2005,

vista a resposta do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Abril de 2006,

vistas as alegações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Abril de 2006,

vista a substituição da sociedade Citicorp pela Citigroup Inc.,

após a audiência de 11 de Julho de 2007,

tendo em conta a reabertura da fase oral do processo em 21 de Novembro de 2007,

profere o presente

## **Acórdão**

### **Antecedentes do litígio**

- <sup>1</sup> Em 20 de Dezembro de 1999, a Citi SL, uma sociedade de direito espanhol, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:



3 Os serviços para os quais o registo da marca foi pedido são abrangidos pela classe 36 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «despachantes de alfândega, estimativas imobiliárias, agências imobiliárias, administração e avaliação de bens imobiliários».

4 Em 11 de Dezembro de 2000, o referido pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.º 98/2000.

5 Em 12 de Março de 2001, a Citicorp, que posteriormente foi objecto de fusão com a Citigroup Inc., em 1 de Agosto de 2005, tendo sido absorvida por esta última, deduziu oposição ao registo da marca pedida, com base nas marcas e pedidos de marcas anteriores seguintes:

— marca alemã nominativa CITI n.º 39847157, registada em 17 de Março de 2000, para «negócios imobiliários» e «negócios financeiros» abrangidos pela classe 36;

- pedido de marca comunitária figurativa n.º 1084532, apresentado em 23 de Fevereiro de 1999, para «negócios imobiliários» e «negócios financeiros» abrangidos pela classe 36, a seguir representada:



- marca nominativa comunitária CITICORP n.º 65367, registada em 9 de Dezembro de 1998, para «negócios imobiliários» abrangidos pela classe 36.

- 6 No mesmo dia, a Citibank NA deduziu oposição ao registo da marca pedida com base nas onze marcas comunitárias verbais seguintes, todas registadas para «negócios financeiros» e «negócios imobiliários» abrangidos pela classe 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING e THE CITI NEVER SLEEPS.
- 7 Por carta de 3 de Agosto de 2001, o IHMI informou as partes de que os dois processos de oposição tinham sido apensos e teriam um tratamento conjunto.
- 8 Por decisão de 24 de Fevereiro de 2004, a Divisão de Oposição deferiu a oposição das recorrentes ao abrigo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, indeferiu o pedido de marca comunitária e condenou a interveniente nas despesas.

- 9 Em 2 de Março de 2004, a interveniente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição.
- 10 Por decisão de 1 de Março de 2005 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição. Deferiu a oposição na parte que respeita aos serviços de estimativas imobiliárias, agências imobiliárias, administração e avaliação de bens imobiliários, mas indeferiu-a no que respeita aos serviços de despachantes de alfândega.
- 11 No essencial, a Câmara de Recurso concluiu que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não era aplicável ao caso concreto. Ao contrário da Divisão de Oposição, a Câmara de Recurso entendeu que nada nas provas apresentadas apoiava a conclusão de que a família de marcas cujo elemento «citi» constituía o denominador comum gozava de prestígio e de que o público apreendia a marca anterior CITIBANK como parte de uma família de marcas pertencentes às recorrentes. No entender da Câmara de Recurso, as recorrentes só tinham uma única marca com prestígio, ou seja, a marca anterior CITIBANK, apenas para negócios financeiros. Contudo, ainda segundo a Câmara de Recurso, esta última marca e a marca pedida CITI não são semelhantes na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Consequentemente, a Câmara de Recurso considerou que não era necessário continuar a análise do processo à luz desta última disposição.
- 12 Contudo, a Câmara de Recurso, na decisão impugnada, manteve o indeferimento do pedido de registo para negócios imobiliários por força do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo facto de existir risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior alemã CITI, registada para negócios financeiros e imobiliários. No que respeita aos despachantes de alfândega, a Câmara de Recurso admitiu o pedido de registo, considerando que estes serviços e os visados pela marca anterior CITI não eram semelhantes.

## Pedidos das partes

13 As recorrentes concluem pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;
  
- condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.

14 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- julgar improcedentes o primeiro e o segundo fundamento das recorrentes;
  
- no que respeita ao terceiro fundamento, apreciar se existem semelhanças entre os sinais em causa:
  - se o Tribunal considerar que os sinais em causa são semelhantes, continuar a análise dos restantes requisitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e, nesta hipótese, anular a decisão impugnada e condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas, ou, se não puder proceder-se a essa análise, anular a decisão impugnada, remeter o processo à Câmara de Recurso e condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas;

- se o Tribunal concluir que são fundamentadas as conclusões da decisão impugnada no que respeita ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, negar provimento ao recurso e condenar as recorrentes nas despesas.

15 Na audiência, o IHMI pediu que o Tribunal ordene que as partes sejam condenadas nas suas próprias despesas caso as recorrentes venham a obter ganho de causa.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar as recorrentes nas despesas.

### **Questão de direito**

*Quanto à admissibilidade de determinados pedidos do IHMI*

17 A Câmara de Recurso considerou que, contrariamente ao que afirmam as recorrentes, não havia semelhança entre a marca CITIBANK e a marca pedida CITI. Contudo, na sua resposta, o IHMI subscreve os argumentos das recorrentes apresentados no

âmbito da segunda parte do terceiro fundamento na medida em que a Câmara de Recurso terá feito uma apreciação incorrecta da semelhança dos sinais em causa na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

18 A este respeito, o Tribunal já considerou, a propósito de um processo relativo a uma decisão de uma Câmara de Recurso num processo de oposição que, embora o IHMI não disponha da legitimidade activa necessária para interpor recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, não pode, pelo contrário, ser obrigado a defender sistematicamente toda e qualquer decisão impugnada de uma Câmara de Recurso ou a pedir obrigatoriamente que seja negado provimento a qualquer recurso interposto de uma decisão desse tipo [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, GE Betz/IHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Colect., p. II-1845, n.º 34; de 25 de Outubro de 2005, Peek & Cloppenburg/IHMI (Cloppenburg), T-379/03, Colect., p. II-4633, n.º 22, e de 16 de Janeiro de 2007, Calvo Growers/IHMI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Colect., p. II-37, n.º 26].

19 Nada se opõe por isso a que o IHMI subscreva um pedido da parte recorrente ou ainda se limite a remeter para o prudente arbítrio do Tribunal, apresentando ao mesmo tempo todos os argumentos que considere adequados para esclarecer o Tribunal (acórdão BIOMATE, referido no n.º 18, *supra*, n.º 36, e acórdão Cloppenburg, referido no n.º 18, *supra*, n.º 22).

### *Quanto ao mérito*

20 As recorrentes invocam três fundamentos em apoio do recurso. O primeiro é relativo à violação do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, o segundo, à violação do artigo 73.º, primeiro período, e do artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, e o terceiro à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

21 O Tribunal considera que há que analisar em primeiro lugar o terceiro fundamento.

22 O terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, é composto por três partes, no âmbito das quais as recorrentes afirmam que:

— a Câmara de Recurso não apreciou correctamente o prestígio das suas marcas;

— a Câmara de Recurso cometeu um erro no que respeita à apreciação da semelhança entre a marca CITIBANK e a marca pedida;

— os restantes requisitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 estão preenchidos no caso concreto.

#### Argumentos das partes

23 No que respeita à primeira parte do presente fundamento, as recorrentes criticam a Câmara de Recurso, no essencial, por ter erradamente concluído que as recorrentes não tinham demonstrado o prestígio de que goza a sua família de marcas, com excepção da marca CITIBANK.

- 24 No âmbito do segundo fundamento, as recorrentes afirmam que a análise das semelhanças entre a marca anterior CITIBANK e a marca pedida CITI deveria ter levado à conclusão de que estas marcas conduzem os consumidores a estabelecer uma ligação entre os serviços que as mesmas abrangem.
- 25 No entender das recorrentes, a Câmara de Recurso interpretou erradamente os critérios que regem a semelhança dos sinais no âmbito do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. A Câmara de Recurso deveria ter analisado se o grau de semelhança entre a marca de renome e o sinal pedido tinha por efeito que o público em causa estabelecesse uma ligação entre ambos na aceção dos n.ºs 29 e 30 do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (C-408/01, Colect., p. I-12537, a seguir «acórdão Adidas»). Ora, a Câmara de Recurso não aplicou este critério, antes tendo procedido à comparação habitual das marcas em conflito.
- 26 Acresce que as recorrentes contestam a presunção da Câmara de Recurso nos termos da qual o público em causa tem um nível de atenção muito elevado. Por um lado, os negócios financeiros em geral não pressupõem esse nível de atenção, uma vez que englobam diversos tipos de serviços, incluindo actividades muito simples. Por outro lado, a Câmara de Recurso teve apenas em consideração o consumidor visado pela marca anterior, quando deveria ter tomado em conta o consumidor em questão quanto aos serviços designados no pedido de marca, ou seja, os serviços de «despachantes de alfândega» e de «agências imobiliárias».
- 27 O público recorda-se sobretudo da marca CITIBANK pelo seu prefixo distintivo «citi» mais do que pela sua terminação descritiva «bank». As recorrentes afirmam que o prefixo «citi» não pode ser considerado um elemento descritivo, uma vez que esta palavra não existe na língua inglesa. O prestígio da marca CITIBANK apenas pode residir no prefixo «citi», ou seja, no seu elemento dominante e distintivo, na medida em que o elemento «bank» é puramente descritivo.

28 A Câmara de Recurso não teve em consideração o facto de o prestígio da marca CITIBANK estar particularmente bem estabelecido nos Estados-Membros em que o inglês não é habitualmente falado, como a Espanha ou a Grécia. O termo «citi» não é imediatamente apreendido como correspondendo à palavra «city» nestes países («ciudad» em espanhol e «polis» em grego).

29 Por outro lado, segundo as recorrentes, a Câmara de Recurso deveria ter tido em conta que, graças ao seu prestígio, a marca CITIBANK adquiriu um segundo significado junto do público, que a vê como marca pertencente à sociedade CITIBANK. O público nunca pensa num «banco na cidade», mas lembra-se imediatamente do CITIBANK, um banco muito conhecido cujo nome específico é Citi.

30 As recorrentes afirmam que existe uma conexão manifesta entre os serviços em causa e, conseqüentemente, um risco significativo de que a marca pedida possa beneficiar indevidamente do prestígio das marcas anteriores ou prejudicá-las.

31 Referem que, no que respeita aos serviços de «despachantes de alfândega», os agentes oferecem uma série de serviços que podem ser considerados como serviços financeiros na medida em que satisfazem as necessidades financeiras dos consumidores. Compreendem operações monetárias por conta de outras empresas e não por conta dos agentes, ou seja, uma actividade típica dos prestadores de serviços financeiros como as recorrentes. Os consumidores podem assim facilmente estabelecer a conexão entre os serviços de «despachantes de alfândega» e os serviços financeiros.

32 Quanto aos serviços relativos à propriedade imobiliária, as recorrentes afirmam que existem igualmente conexões entre estes serviços e os serviços financeiros, sobretudo no que respeita a empréstimos e hipotecas para aquisição de bens imóveis.

- 33 No quadro da terceira parte do fundamento, as recorrentes alegam que os restantes requisitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 estão preenchidos no presente caso.
- 34 Em primeiro lugar, o sinal pedido beneficia indevidamente do prestígio da família de marcas CITI e do prestígio da marca CITIBANK. Com efeito, a associação da marca pedida aos serviços financeiros e bancários das recorrentes leva a uma presunção de fiabilidade e de investimento seguro que se pode revelar enganosa e que pode ter como consequência injustificada uma transferência de imagem. As recorrentes salientam a este respeito que a marca CITIBANK é uma das marcas mais apreciadas do mundo e que a qualidade das marcas que incluem o elemento «citi» é demonstrada pelos numerosos prémios obtidos pelos excelentes serviços da Citigroup.
- 35 Em segundo lugar, a utilização do sinal pedido teria por efeito diluir o prestígio e o carácter distintivo das marcas CITI. Ao apreenderem o sinal pedido, os consumidores pensariam imediatamente nos serviços financeiros das recorrentes, devido ao prestígio significativo das marcas destas. Em consequência, o carácter distintivo destas marcas seria menor e o público deixaria de associar o termo «citi» às marcas das recorrentes.
- 36 Em terceiro lugar, as recorrentes afirmam que existe um risco significativo de que o sinal pedido prejudique o prestígio das marcas CITI. A este respeito, salientam que as disposições legislativas aplicáveis aos serviços financeiros são mais exigentes do que as relativas aos serviços de «despachantes de alfândega» e aos serviços relativos à propriedade imobiliária. Ao prestar serviços de qualidade inferior à exigida para os serviços financeiros, a interveniente prejudicaria o prestígio das marcas CITI.

37 Em quarto lugar, as recorrentes indicam que a interveniente não adianta qualquer elemento no que respeita ao uso da marca pedida com um motivo justo.

38 No quadro da primeira parte do fundamento, o IHMI considera igualmente que a marca anterior CITIBANK goza de grande prestígio no que respeita a negócios financeiros.

39 O IHMI acrescenta que quanto mais o carácter distintivo e o prestígio de uma marca são importantes, mais facilmente é de admitir a existência de um prejuízo tanto porque um grande prestígio é mais vulnerável à violação ou às tentativas de exploração indevida como porque as marcas que gozam de prestígio são mais fáceis de reconhecer, mesmo quando combinadas com outros elementos.

40 No que respeita à segunda parte do fundamento, o IHMI considera que a Câmara de Recurso não apreciou adequadamente as semelhanças entre os sinais em conflito na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

41 O IHMI salienta que duas marcas são semelhantes quando uma delas está integralmente incluída na outra ou quando existe entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos relevantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 30]. Isto é tanto mais verdadeiro quando o elemento comum é predominante sobre o elemento diferenciador, quer devido à sua proeminência em termos de dimensão ou de posição quer devido ao seu carácter distintivo comparativamente mais elevado.

42 No entender do IHMI, a marca anterior CITIBANK e a marca pedida CITI compartilham o elemento «citi», foneticamente idêntico e igualmente colocado no início das marcas em ambos os casos. A este respeito, não há qualquer elemento que possa ser invocado contra a aplicação da regra geral segundo a qual o público atribui mais importância ao início de uma palavra do que à sua terminação, em especial quando, como no caso vertente, a terminação da marca anterior é descritiva dos serviços para os quais está protegida. O carácter ligeiramente estilizado usado na marca pedida não é mais saliente a ponto de alterar substancialmente a percepção visual da mesma.

43 Seria, por isso, mais do que provável que, confrontado com o sinal pedido, o público reconhecesse facilmente no mesmo a parte predominante da marca anterior CITIBANK, e isto tanto mais que o termo «bank» é entendido pela imensa maioria do público na maior parte dos países da União Europeia como um termo descritivo dos serviços que designa e para os quais goza de prestígio. A Divisão de Oposição afirmou com razão que os consumidores podem reparar no uso comum às marcas em causa do termo «citi» quando sejam confrontados com a marca pedida e, consequentemente, estabelecer obrigatoriamente uma conexão com a marca anterior CITIBANK.

44 Quanto à terceira parte do fundamento, o IHMI afirma que, embora a decisão impugnada não aborde os restantes requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal pode, por razões de economia processual, analisar o mérito da causa no seu conjunto. O IHMI observa que o processo administrativo contém as observações das partes relativamente a estes outros requisitos e que a Divisão de Oposição já se pronunciou a esse respeito. Acresce que não é possível separar as questões do prestígio e da semelhança das marcas em conflito da questão do eventual prejuízo ou de um benefício indevido.

45 O IHMI refere que a confrontação dos serviços em causa se pode revelar útil para determinar se se pode ou não verificar a diluição, o descrédito ou o parasitismo. Os

serviços bancários e financeiros abrangidos pela marca anterior CITIBANK e os serviços de despachantes de alfândega visados pela marca pedida CITI apresentam conexões evidentes na medida em que uns e outros estão ligados «aos negócios». Os serviços de despachantes de alfândega e os serviços financeiros são essenciais para determinadas transacções comerciais como a importação e exportação ou o transporte internacional de produtos. No entender do IHMI, os grupos de clientes respectivos das recorrentes e da interveniente são em grande parte os mesmos, na acepção de que os clientes da interveniente são susceptíveis de conhecer, ou de pelo menos ter ouvido falar, do banco das recorrentes, dado que estas empresas, no exercício das suas actividades, têm de emitir cartas de crédito e outros instrumentos bancários.

46 Tendo em conta o que antecede, em primeiro lugar, o IHMI considera que o uso do elemento «citi», atentos os serviços que têm uma certa conexão com os serviços para os quais a marca anterior CITIBANK adquiriu um prestígio incontestado, ou seja, os negócios financeiros, beneficia do carácter distintivo e do prestígio desta marca.

47 Em segundo lugar, no que respeita à existência do risco de diluição por confusão, o IHMI afirma que, devido ao grande prestígio da marca CITIBANK no domínio dos negócios financeiros, o público estabeleceu efectivamente uma conexão única entre o termo «citi» e as actividades das recorrentes, que pode ser enfraquecida pela proliferação de outras marcas CITI num contexto e em domínios de actividade diferentes. A interveniente não fez prova de que o elemento «citi» não está unicamente associado às recorrentes ou de que se trata de um elemento corrente.

48 Por outro lado, a interveniente não demonstrou a existência de um motivo justo para o uso da marca pedida. O uso da marca CITI em Espanha pela interveniente não constitui uma justificação válida na medida em que, por um lado, o âmbito da

protecção geográfica da marca espanhola não corresponde ao abrangido pela marca pedida e, por outro, a correcção jurídica da marca espanhola em termos de registo é contestada nos tribunais nacionais.

49 Quanto à interveniente, no âmbito da primeira parte do fundamento, afirma que o conceito de família de marcas conforme é interpretado pela Câmara de Recurso é correcto e que esta concluiu com razão que as recorrentes não demonstraram que as marcas em questão, com a excepção da marca CITIBANK, gozam do prestígio necessário. Observa que a Câmara de Recurso não contesta, aliás, o prestígio da marca CITIBANK.

50 No quadro da segunda parte do fundamento, a interveniente considera que, ao contrário do que afirmam as recorrentes, a Câmara de Recurso aplicou os critérios adequados para determinar a semelhança entre as marcas em conflito no âmbito do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 (n.ºs 40 a 43 da decisão impugnada) e compreendeu que a análise em causa era menos rigorosa do que a prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Acresce que é evidente que, tendo em conta a importância dos serviços financeiros, o público consumidor destes serviços lhes confere um nível de atenção elevado.

51 O termo «citi» pode ser considerado um elemento descritivo na medida em que é pronunciado exactamente como o termo «city». Efectivamente, segundo a interveniente, na origem, a denominação da sociedade Citibank era Citybank. Além disso, o público não pensa que o nome específico do banco é Citi. Designadamente, existem numerosas marcas CITI que não pertencem às recorrentes e nada têm a ver com a marca CITIBANK.

52 Por outro lado, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro no que respeita ao prestígio da marca CITIBANK nos países em que o inglês não é habitualmente falado, na medida em que se pode efectivamente presumir que o público entende pelo termo «city» uma cidade, mesmo em Espanha. A interveniente considera que não existe qualquer semelhança entre os serviços abrangidos pelas marcas em conflito de acordo com os factores definidos pelo Tribunal de Justiça, ou seja, a sua natureza, destino, utilização e o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23).

53 Quanto aos serviços de «despachantes de alfândega» (isto é, os únicos serviços para os quais a Câmara de Recurso autorizou a continuação do processo de registo), os mesmos não podem ser considerados serviços financeiros. O raciocínio das recorrentes teria por consequência absurda que todas as profissões manteriam uma conexão com o serviço financeiro, uma vez que é frequente que um profissional, seja ele qual for, realize uma transferência de dinheiro por conta do seu cliente.

54 No quadro da terceira parte do fundamento, a interveniente alega que os restantes requisitos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não estão preenchidos no presente caso.

55 Em primeiro lugar, a marca pedida não beneficiou indevidamente de qualquer das marcas das recorrentes. A este respeito, a interveniente salienta que pediu o registo de uma primeira marca CITI em 1995, ou seja, anos antes de a marca CITIBANK ser conhecida em Espanha, e igualmente antes dos pedidos de registo das outras marcas em que se baseia a oposição no presente caso. Por outro lado, as recorrentes não fizeram prova de que a imagem alegadamente positiva da sua marca pode ser transferida para outros produtos. A este respeito, a interveniente remete

para a decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI de 25 de Abril de 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (processo R 283/1999-3). Em particular, não existe qualquer conexão entre os serviços cobertos pelas marcas em causa.

56 Em segundo lugar, não há risco de diluição por confusão tendo em conta a ausência de conexão e de associação entre a marca pedida CITI e a marca anterior CITIBANK.

57 Em terceiro lugar, sem uma conexão ou associação desse tipo entre estas marcas, não existe prejuízo potencial ao prestígio da marca CITIBANK. Além disso, as recorrentes não demonstraram a existência de risco desse prejuízo no presente caso e, em especial, não demonstraram que os serviços de «despachantes de alfândega», que não sofrem de qualquer conotação negativa, podem causar prejuízo aos serviços financeiros.

58 Em quarto lugar, no que se refere ao uso da marca pedida com motivo justo, a interveniente lembra que esta marca é idêntica a duas marcas anteriores aprovadas pelo serviço espanhol de marcas.

#### Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

59 O artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 prevê que «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar

a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los».

60 Dado que os serviços designados no pedido de marca não são semelhantes àqueles para os quais a marca CITIBANK está registada, a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 no presente processo pressupõe que estejam preenchidos três requisitos, isto é, em primeiro lugar, a identidade ou a semelhança das marcas em causa, em segundo, a existência de prestígio da marca anterior e, em terceiro, a existência de um risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

61 Uma vez que estes três requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um é o suficiente para tornar inaplicáveis as disposições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 25 de Maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colect., p. II-1825, n.º 30, e de 16 de Maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, não publicado na Colectânea, n.º 26].

— Quanto à primeira parte do fundamento

62 O Tribunal observa que as recorrentes afirmam, no essencial, que o segundo dos requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 está preenchido no

que respeita a todas as marcas incluídas na família de marcas que invocam. Criticam a Câmara de Recurso por ter ignorado o conceito de família de marcas ao exigir que as recorrentes demonstrassem que várias marcas da família de marcas eram notoriamente conhecidas.

- 63 Como a interveniente salientou, resulta da decisão impugnada, designadamente do seu n.º 20, que a Câmara de Recurso não pôs em dúvida o prestígio da marca CITIBANK. Nestas circunstâncias, e tendo em conta que as partes estão de acordo em que a marca CITIBANK goza de prestígio, há que considerar que o segundo requisito previsto no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 está preenchido sem que seja necessário verificar se o está igualmente no que respeita às restantes marcas. Daqui resulta que o Tribunal não tem que se pronunciar sobre os argumentos relativos às provas do prestígio reivindicado em relação às restantes marcas da família de marcas.

— Quanto à segunda parte do fundamento

- 64 No que respeita à condição relativa à identidade ou à semelhança das marcas em causa, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1) (cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94), que, para satisfazer o requisito relativo à semelhança, não é necessário demonstrar que existe, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre a marca anterior que goza de renome e a marca pedida. Basta que o grau de semelhança entre estas marcas leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre as mesmas (acórdão Adidas, referido no n.º 25, *supra*, n.º 31).

65 A existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores pertinentes do caso concreto (acórdão Adidas, referido no n.º 25, *supra*, n.º 30). No que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, a comparação dos sinais deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta, designadamente, os elementos distintivos e dominantes das mesmas (acórdão NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, referido no n.º 61, *supra*, n.º 35).

66 No plano visual, a presença do elemento nominativo «citi» nas duas marcas em causa tem por efeito que estas apresentem uma certa semelhança. Além disso, o facto de a marca pedida CITI estar na totalidade incluída na marca CITIBANK, constituindo a parte inicial da mesma, reforça essa semelhança no plano visual (v., neste sentido, acórdãos MATRATZEN, referido no n.º 41, *supra*, n.ºs 44, 48 e 50; SPA-FINDERS, referido no n.º 61, *supra*, n.º 33, e NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, referido no n.º 61, *supra*, n.º 46).

67 O Tribunal considera que, também no plano visual, é o elemento «citi» que constitui o elemento predominante e distintivo da marca CITIBANK, na medida em que tem por efeito distinguir as actividades bancárias das recorrentes das de qualquer outro banco.

68 No plano fonético, o Tribunal observa que as marcas em causa têm duas sílabas comuns «ci-ti» e apenas se distinguem pela sílaba «bank».

69 Quanto à comparação das marcas em causa no plano conceptual, é de salientar que, efectivamente, o termo «citi», em si mesmo, não acrescenta qualquer significado conceptual para além de uma ortografia artificial do termo inglês «city». Este aspecto é comum a ambas as marcas em causa. O elemento descritivo «bank» não pode ser

considerado elemento dominante da marca CITIBANK no plano conceptual. Dado que existem centenas de bancos cujo nome termina pelo elemento «bank» (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, etc.), é a parte inicial do respectivo nome que os distingue uns dos outros.

70 É evidente que o elemento nominativo «citi» sugere o termo inglês «city». São foneticamente idênticos e visualmente semelhantes. Coloca-se assim a questão de saber se o elemento «citi» tem ou não carácter distintivo e faz sobretudo pensar numa cidade. A este respeito, é de salientar que o nome do banco Citibank era originalmente City Bank of New York e que as recorrentes utilizam com frequência a sua marca THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Contudo, a ortografia do termo «citi» é distinta da do termo inglês «city» e um consumidor de serviços financeiros não selecciona esse serviço sem ter visto escrito o nome da instituição financeira em causa. Acresce que o público em questão no presente processo abrange milhões de pessoas não anglófonas. Por outro lado, e como referiu o IHMI, não existe nenhum banco que ofereça os seus serviços apenas em zonas urbanas. Inicialmente designado City Bank of New York, o banco foi posteriormente denominado Citibank, em favor da sua evolução e expansão.

72 Resulta do que antecede que o elemento «citi» tem carácter distintivo.

73 A semelhança assim constatada entre as marcas em causa basta para que o público possa estabelecer uma ligação entre elas como a que é exigida para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, sendo de referir, a este respeito, que não é exigido um risco de confusão para esse fim. Consequentemente, o Tribunal

considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que as marcas em causa não eram suficientemente semelhantes para que pudesse ser estabelecida uma ligação como a que é exigida para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

74 Daqui resulta que, ao considerar que as marcas em causa não eram semelhantes, a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o que constitui motivo suficiente para que o presente recurso mereça provimento. Contudo, tendo em conta a pretensão expressa pelas partes principais na audiência, o Tribunal considera que é adequado analisar, a título exaustivo, a terceira parte do fundamento.

— Quanto à terceira parte do fundamento

75 No que respeita ao terceiro dos requisitos enumerados no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, há que analisá-lo em três tipos de risco distintos, ou seja, que o uso injustificado da marca pedida, em primeiro lugar, possa causar prejuízo ao carácter distintivo da marca anterior, em segundo, que cause prejuízo ao prestígio da marca anterior ou, em terceiro lugar, que beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior (acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 61, *supra*, n.ºs 43 a 53; v. igualmente, por analogia, conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs no processo que deu lugar ao acórdão Adidas, referido no n.º 25, *supra*, n.ºs 36 a 39).

76 Atenta a redacção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, basta que exista apenas um dos três tipos de risco acima referidos para que esta disposição seja aplicável [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Março de 2007, SIGLA/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colect., p II-711, n.º 36].

- 77 O titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de um prejuízo efectivo e actual para a sua marca, mas deve apresentar elementos que permitam concluir à primeira vista por um risco futuro não hipotético de benefício injustificado ou de prejuízo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância SPA-FINDERS, referido no n.º 61, *supra*, n.º 40].
- 78 Esta conclusão pode ser demonstrada designadamente com base em deduções lógicas resultantes de uma análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no sector comercial relevante bem como qualquer outra circunstância do caso concreto.
- 79 O proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior deve ser entendido no sentido de que engloba os casos em que existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação (acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 61, *supra*, n.º 51).
- 80 Por último, quanto mais importante for o carácter distintivo e o renome da marca anterior, mais facilmente será admitida a existência de violação da marca anterior na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 (acórdão SPA-FINDERS, referido no n.º 61, *supra*, n.º 41).
- 81 Como já foi referido, o renome na Comunidade Europeia da marca CITIBANK no sector dos serviços bancários não é contestado. A este respeito, este renome está associado às características do sector bancário, ou seja, a solvabilidade, a probidade e o apoio financeiro aos clientes privados e comerciais nas suas actividades profissionais e de investimento.

82 Como reconhece o IHMI, existe uma relação evidente, bem como um cruzamento dos grupos de clientes das recorrentes e da interveniente, entre os serviços de despachantes de alfândega e os serviços financeiros oferecidos por bancos como as recorrentes, na medida em que os clientes que exercem actividades no âmbito do comércio internacional e da importação e exportação de mercadorias utilizam igualmente os serviços financeiros e bancários que essas transacções requerem. Daqui resulta que existe uma probabilidade de que esses clientes conheçam o banco das recorrentes tendo em conta o seu renome importante a nível internacional.

83 Nestas condições, o Tribunal considera que existe uma grande probabilidade de que o uso da marca pedida CITI pelos despachantes de alfândega e, consequentemente, para actividades de mandatário financeiro na gestão de valores em dinheiro e de bens imóveis de clientes, conduza a um parasitismo, ou seja, beneficie indevidamente do renome consolidado da marca semelhante CITIBANK e dos investimentos significativos realizados pelas recorrentes para alcançar esse renome. Este uso da marca pedida CITI poderia igualmente dar lugar à ideia de que a interveniente está associada ou faz parte das recorrentes e, consequentemente, poderia facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida. Dado que as recorrentes são titulares de várias marcas que incluem o elemento «citi», esse risco é além disso agravado.

84 Por último, o Tribunal de Primeira Instância considera que a interveniente não apresentou prova de que o uso da marca pedida obedece a motivos justificados.

85 O uso pela interveniente da marca CITI em Espanha não pode constituir justificação válida na medida em que, por um lado, o âmbito da protecção geográfica da marca espanhola não corresponde ao território coberto pela marca pedida e, por outro, a correcção em termos de registo da marca espanhola é contestada nos tribunais nacionais. No mesmo contexto, o facto de a interveniente ser titular do nome de domínio «citi.es» é irrelevante.

86 Consequentemente, procede do mesmo modo a terceira parte do terceiro fundamento e, deve, por isso, ser anulada a decisão impugnada sem que seja necessário que o Tribunal se pronuncie sobre os restantes fundamentos invocados pelas recorrentes.

### **Quanto às despesas**

87 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido pedido.

88 Dado que o IHMI foi vencido, na medida em que a decisão impugnada é anulada, deve o mesmo ser condenado nas suas próprias despesas bem como nas despesas efectuadas pelas recorrentes, suportando a interveniente as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

- 1) É anulada a decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 1 de Março de 2005 (processo R 173/2004-1).**

- 2) O IHMI suportará as suas próprias despesas bem como as efectuadas pela Citigroup, Inc. e pela Citibank, NA, incluindo as efectuadas por estas no âmbito do processo na Câmara de Recurso.**
- 3) A Citi, SL suportará as suas próprias despesas.**

Cooke

Labucka

Prek

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Abril de 2008.

O secretário

O presidente

E. Coulon

J. D. Cooke