

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 16. aprila 2008*

V zadevi T-181/05,

Citigroup, Inc., prej Citicorp, s sedežem v New Yorku, New York (Združene države),

Citibank, NA, s sedežem v New Yorku,

ki so ju najprej zastopali V. von Bomhard, A. W. Renck in A. Pohlmann, odvetniki,
nato von Bomhard, Renck in H. O'Neill, solicitor,

tožeči stranki,

proti

Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopata J. García Murillo in D. Botis, zastopnika,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje je

Citi, SL, s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa M. Peris Riera, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 1. marca 2005 (zadeva R 173/2004-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Citi-corp in Citi SL ter na postopek z ugovorom med družbama Citibank NA in Citi SL,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi J. D. Cooke, predsednik, I. Labucka, sodnica, in M. Prek, sodnik,

sodna tajnica: K. Andová, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. maja 2005,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 6. aprila 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 6. aprila 2006,

glede na to, da je družbo Citicorp nadomestila družba Citigroup Inc.,

na podlagi obravnave z dne 11. julija 2007,

na podlagi ponovnega odprtja ustnega postopka 21. novembra 2007

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Citi SL, družba španskega prava, je 20. decembra 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero se zahteva registracija, je spodaj prikazani figurativni znak:



3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „carinarsko posredništvo, ocenjevanje nepremičnin, nepremičninske agencije, upravljanje in ocenjevanje nepremičnin“.

4 Prijava znamke je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 98/2000 z dne 11. decembra 2000.

5 Družba Citicorp, ki se je pozneje, 1. avgusta 2005, združila z družbo Citigroup Inc., ki jo je prevzela, je 12. marca 2001 vložila ugovor zoper registracijo prijavitelne znamke, pri čemer se je sklicevala na naslednje prejšnje znamke in prijave znamk:

- nemško besedno znamko CITI, registrirano 17. marca 2000 pod št. 39847157, za „posl[e] v zvezi s posredovanjem nepremičnin“ in „finančn[e] posl[e]“ iz razreda 36;

- prijavo figurativne znamke Skupnosti št. 1084532, vloženo 23. februarja 1999 za „posl[e] v zvezi s posredovanjem nepremičnin“ in „finančn[e] posl[e]“ iz razreda 36, prikazane spodaj:



- besedno znamko Skupnosti CITICORP, registrirano 9. decembra 1998 pod številko št. 65367 za „posl[e] v zvezi s posredovanjem nepremičnin“ iz razreda 36.
- 6 Družba Citibank NA je isti dan vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, pri čemer se je sklicevala na naslednjih enajst besednih znamk Skupnosti, ki so vse registrirane za „posl[e] v zvezi s posredovanjem nepremičnin“ in „finančn[e] posl[e]“ iz razreda 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING in THE CITI NEVER SLEEPS.
- 7 UUNT je z dopisom z dne 3. avgusta 2001 stranke obvestil, da sta bila postopka z ugovorom združena ter da se ju bo obravnavalo skupaj.
- 8 Z odločbo z dne 24. februarja 2004 je oddelek za ugovore ugodil ugovoru, ki sta ga vložili tožeči stranki na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, zavrnil prijavo znamke Skupnosti in odredil, da stroške nosi intervenientka.

- 9 Intervenientka je 2. marca 2004 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 10 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 1. marca 2005 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore. Ugovoru je ugodil v delu, ki se nanaša na storitve ocenjevanja nepremičnin, nepremičninskih agencij, upravljanja in ocenjevanja nepremičnin, zavrnil pa ga je v delu, ki se nanaša na storitve carinarskega posredništva.
- 11 Odbor za pritožbe je v bistvu ugotovil, da člen 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavanem primeru ni bil uporabljen. Odbor za pritožbe je v nasprotju z oddelkom za ugovore menil, da noben predložen dokaz ne podpira ugotovitve, v skladu s katero je imela skupina znamk, pri katerih je bil skupni element „citi“, ugled in v skladu s katero je javnost prejšnjo znamko CITIBANK razumela kot del skupine znamk v lasti tožečih strank. Po mnenju odbora za pritožbe naj bi imeli tožeči stranki le eno ugledno znamko, in sicer prejšnjo znamko CITIBANK, le za finančne posle. Vendar pa odbor za pritožbe meni, da si navedena znamka in prijavljena znamka CITI nista podobni v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe je zato menil, da preizkus zadeve glede na to določbo ni potreben.
- 12 Odbor za pritožbe pa je v izpodbijani odločbi vztrajal pri zavrnitvi zahteve za registracijo za nepremičninske posle na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, zaradi obstoja verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo nemško znamko CITI, registrirano za finančne in nepremičninske posle. Glede storitev carinarskega posredništva je odbor za pritožbe sprejel zahtevo za registracijo znamke ter menil, da si te storitve in storitve, ki so predmet prejšnje znamke CITI, niso podobne.

Predlogi strank

13 Tožeči stranki predlagata Sodišču prve stopnje, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;

- naloži UUNT in intervenientki plačilo stroškov.

14 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne prvi in drugi tožbeni razlog tožečih strank;

- glede tretjega tožbenega razloga presodi, ali obstaja podobnost med zadevnima znakoma:
 - če Sodišče prve stopnje ugotovi, da sta si zadevna znaka podobna, naj opravi preizkus drugih pogojev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in v teh okoliščinah razveljavi izpodbijano odločbo ter odredi, da vsaka stranka nosi svoje stroške; če ni mogoče opraviti tega preizkusa, naj razveljavi sporno odločbo in zadevo vrne odboru za pritožbe ter odredi, da vsaka stranka nosi svoje stroške;

- če Sodišče prve stopnje ugotovi, da so ugotovitve izpodbijane odločbe glede člena 8(5) Uredbe št. 40/94 utemeljene, zavrne tožbo in tožečima strankama naloži plačilo stroškov.

15 UUNT je na obravnavi Sodišču prve stopnje predlagal, naj odredi, da če tožeči stranki v zadevi ne uspe, nosi vsaka stranka svoje stroške.

16 Intervenientka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;
- tožečima strankama naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost nekaterih predlogov UUNT

17 Odbor za pritožbe je v nasprotju s tem, kar sta trdili tožeči stranki, menil, da si znamki CITIBANK in prijavljena znamka CITI nista podobni. UUNT pa se v odgovoru na

tožbo strinja z navedbami tožečih strank, predstavljenimi v okviru drugega dela tretjega tožbenega razloga, da je odbor za pritožbe napačno presodil podobnost zadevnih znakov v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

- 18 V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje glede postopka v zvezi z odločbo odbora za pritožbe, ki je odločil o postopku o ugovoru, odločilo, da čeprav UUNT nima potrebnega procesnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, naj nasprotno ne bi bil zavezan sistematično braniti vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe ali obvezno zahtevati zavrnitev vsake tožbe zoper tako odločbo (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, ZOdl., str. II-1845, točka 34); z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg) (T-379/03, ZOdl., str. II-4633, točka 22) in z dne 16. januarja 2007 v zadevi Calavo Growers proti UUNT – Calvo Sanz (Calvo) (T-53/05, ZOdl., str. II-37, točka 26).

- 19 Nič torej ne nasprotuje temu, da se UUNT pridruži predlogu tožeče stranke ali, še več, da se zadovolji s prepustitvijo razumni presoji Sodišča prve stopnje, pri čemer predloži vse trditve, ki jih presodi za ustrezne za pojasnitev Sodišču prve stopnje (sodba BIOMATE, točka 18 zgoraj, točka 36, in sodba Cloppenburg, točka 18 zgoraj, točka 22).

Temelj

- 20 Tožeči stranki v podporo tožbi navajata tri tožbene razloge. Prvi se nanaša na kršitev člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94, drugi na kršitev člena 73, prvi stavek, in člena 74(1) Uredbe št. 40/94 in tretji na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

- 21 Sodišče prve stopnje meni, da je treba najprej preučiti tretji tožbeni razlog.
- 22 Tretji tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, je sestavljen iz treh delov, v okviru katerih tožeči stranki trdita, da:
- odbor za pritožbe ni pravilno presodil ugleda njunih znamk;
 - je odbor za pritožbe pri presoji podobnosti med znamko CITIBANK in prijavljeno znamko storil napako;
 - so preostali pogoji iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavani zadevi izpolnjeni.

Trditve strank

- 23 Tožeči stranki glede prvega dela tega tožbenega razloga odboru za pritožbe v bistvu očitata, da je napačno ugotovil, da tožeči stranki nista dokazali ugleda, ki ga ima njuna skupina znamk z izjemo znamke CITIBANK.

- 24 Tožeči stranki v okviru drugega dela trdita, da bi preizkus podobnosti med prejšnjo znamko CITIBANK in prijavljeno znamko CITI moral privedi do ugotovitve, da ti znamki potrošnike vodita do ugotovitve vezi med storitvami, ki jih zajemata.
- 25 Po mnenju tožečih strank je odbor za pritožbe napačno razlagal merila, ki urejajo podobnost znakov v okviru člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe bi moral preučiti, ali je stopnja podobnosti med znamko z ugledom in prijavljenim znakom imela za posledico, da je upoštevna javnost med njima ugotovila vez v smislu točk 29 in 30 sodbe Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, str. I-12537, v nadaljevanju: sodba Adidas). Vendar naj odbor za pritožbe ne bi uporabil tega merila, temveč naj bi opravil običajno primerjavo nasprotujočih si znamk.
- 26 Tožeči stranki poleg tega izpodbijata domnevo odbora za pritožbe, v skladu s katero je imela upoštevna javnost zelo povišano stopnjo pozornosti. Po eni strani naj finančni posli na splošno ne bi predpostavljali takšne stopnje pozornosti, ker naj bi združevali različne vrste storitev, vključno z najenostavnejšimi dejavnostmi. Po drugi strani naj bi odbor za pritožbe upošteval le potrošnika, na katerega se nanaša prejšnja znamka, medtem ko bi moral upoštevati potrošnika, na katerega se nanašajo storitve iz prijave znamke, in sicer „carinarsko posredništvo“ in „nepremičninske agencije“.
- 27 Javnost naj bi se spominjala predvsem ugledne znamke CITIBANK, bolj zaradi njene razlikovalne predpone „citi“, kot pa zaradi opisne končnice „bank“. Tožeči stranki poudarjata, da predpone „citi“ ni mogoče šteti za opisen element, ker ta beseda v angleškem jeziku ne obstaja. Ugled znamke CITIBANK je lahko povezan le s predpono „citi“, to je njenim glavnim in razlikovalnim elementom, saj naj bi bil del „bank“ le opisen.

- 28 Odbor za pritožbe naj ne bi upošteval dejstva, da se je ugled znamke CITIBANK dobro uveljavil zlasti v državah članicah, kjer se običajno ne govori angleško, kot sta Španija in Grčija. Besede „citi“ naj se v teh državah ne bi takoj razumelo kot pojma, ki ustreza besedi „city“ („ciudad“ v španščini ali „polis“ v grščini).
- 29 Po mnenju tožečih strank bi moral odbor za pritožbe poleg tega upoštevati dejstvo, da je zaradi svojega ugleda znamka CITIBANK v javnosti – ki jo razume kot znamko, ki pripada družbi Citibank – pridobila drug pomen. Javnost naj ne bi nikoli pomislila na „banko v mestu“, temveč naj bi takoj pomislila na Citibank, dobro poznano banko, katere posebno ime je Citi.
- 30 Tožeči stranki vztrajata, da med zadevnimi storitvami in velikim tveganjem – da bi prijavljena znamka brez upravičenega razloga izkoristila ugled prejšnjih znamk ali jih oškodovala – obstaja očitna povezava.
- 31 Poudarjata, da v zvezi s „carinarskim posredništvom“ posredniki ponujajo vrsto storitev, ki se lahko štejejo za finančne storitve, ker zadovoljujejo finančne potrebe potrošnikov. Te storitve naj bi zajemale denarne transakcije za račun drugih podjetij in ne za račun agentov, kar je značilna dejavnost ponudnikov finančnih storitev, kot sta tožeči stranki. Potrošniki bi lahko enostavno povezali storitve „carinarskega posredništva“ in finančne storitve.
- 32 Tožeči stranki glede storitev v zvezi z nepremičninami trdita, da obstaja tudi vez med storitvami v zvezi z nepremičninami in finančnimi storitvami, zlasti kar zadeva posojila in hipoteke za nakup nepremičnin.

- 33 Tožeči stranki v okviru tretjega dela tega tožbenega razloga trdita, da so preostali pogoji iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavani zadevi izpolnjeni.
- 34 Prvič, prijavljeni znak naj bi brez upravičenega razloga izkoristil ugled skupine znamk CITI in ugled znamke CITIBANK. Miselna povezava prijavljene znamke s finančnimi in bančnimi storitvami tožečih strank bi vodila do domneve o zaupnosti in varni naložbi, ki bi se lahko pokazala za zmotno in ki bi lahko imela za neupravičeno posledico prenos podobe. Tožeči stranki v zvezi s tem poudarjata, da je znamka CITIBANK ena najbolj cenjenih znamk na svetu in da kakovost znamk, ki vsebujejo besedo „citi“, dokazujejo številne nagrade, prejete za izvrstne storitve družbe Citigroup.
- 35 Drugič, uporaba prijavljenega znaka bi imela za posledico zmanjšanje ugleda in razlikovalnega učinka znamk CITI. Ob zaznavi prijavljenega znaka bi potrošniki zaradi velikega ugleda znamk tožečih strank takoj pomislili na njune finančne storitve. Zato bi bil razlikovalni učinek teh znamk manjši in javnost pojma „citi“ ne bi več povezovala z znamkami tožečih strank.
- 36 Tretjič, tožeči stranki trdita, da obstaja veliko tveganje, da bi prijavljeni znak oškodoval ugled znamk CITI. V zvezi s tem poudarjata, da so predpisi, ki veljajo za finančne storitve, strožji od predpisov glede „nepremičninskih agencij“ in storitev v zvezi z nepremičninami. Z zagotavljanjem storitev manjše kakovosti kot je tista, ki se zahteva za finančne storitve, bi intervenientka oškodovala ugled znamk CITI.

- 37 Četrtrič, tožeči stranki trdita, da intervenientka glede upravičene uporabe prijavljene znamke ni predložila nobenega dokaza.
- 38 UUNT v okviru prvega dela tega tožbenega razloga poleg tega trdi, da je imela prejšnja znamka CITIBANK velik ugled za finančne posle.
- 39 UUNT dodaja, da bolj kot sta pomembna razlikovalni učinek in ugled neke znamke, lažje je sprejeti trditev o obstoju škode, ker je velik ugled bolj občutljiv na škodo ali na poskuse neupravičenega izkoriščanja in ker so ugledne znamke bolj prepoznavne, tudi kadar so v kombinaciji z drugimi elementi.
- 40 UUNT glede drugega dela tega tožbenega razloga meni, da odbor za pritožbe ni ustrezno presodil podobnosti med nasprotujočima si znamkama v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 41 UUNT poudarja, da sta dve znamki podobni, kadar je ena vključena v drugo v celoti ali kadar med njima obstaja vsaj delna enakost v zvezi z enim ali več upoštevniimi vidiki (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30). To naj bi še bolj držalo takrat, kadar skupni element prevladuje v primerjavi z razlikovalnim elementom zaradi prevlade v velikosti ali položaju ali zaradi primerjalno večjega razlikovalnega učinka.

42 UUNT meni, da je prejšnji znamki CITIBANK in prijavljeni znamki skupen element „citi“, ki je v obeh primerih fonetično enak in tudi postavljen na začetek. Glede tega naj ne bi bilo ničesar, kar bi lahko nasprotovalo uporabi splošnega pravila, v skladu s katerim da javnost večji pomen začetku besede kot njeni končnici, zlasti kadar je, kot v obravnavani zadevi, končnica prejšnje znamke opis storitev, za katere je varovana. Oblikovni značaj, ki je uporabljen v prijavljeni znamki, naj ne bi privlačil pozornosti tako, da bi bistveno spremenil njeno vidno zaznavanje.

43 Zato naj bi bilo več kot verjetno, da bi javnost, ko bi se soočila s prijavljenim znakom, v njem brez težav prepoznala bistveni del prejšnje znamke CITIBANK, in to še toliko bolj, ker bo besedo „bank“ večina javnosti večine držav Evropske unije razumela kot opisno besedo za storitve, ki jih označuje in glede katerih ima ugled. Oddelek za ugovore naj bi tako pravilno ugotovil, da naj bi potrošniki lahko opazili uporabo pojma „citi“, ki je skupen zadevnim znamkam, kadar bi bili soočeni s prijavljeno znamko, in da naj bi zato obvezno ugotovili vez s prejšnjo znamko CITIBANK.

44 UUNT v zvezi s tretjim delom tožbenega razloga meni, da bi Sodišče prve stopnje, čeprav izpodbijana odločba ni obravnavala preostalih pogojev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94, lahko meritorno preučilo zadevo v celoti. UUNT opozarja, da upravni spis vsebuje stališča strank glede drugih pogojev in da se je oddelek za ugovore v zvezi s tem že izrekel. Poleg tega naj ne bi bilo mogoče ločiti vprašanja ugleda in podobnosti nasprotujočih si znamk od vprašanja morebitne škode ali izkoriščanja brez upravičenega razloga.

45 UUNT trdi, da bi se primerjanje zadevnih storitev lahko pokazalo kot ustrezno za ugotovitev, ali obstaja tveganje, da pride do zmanjšanja pomena, oslabitve ali

izkoriščanja. Bančne in finančne storitve, ki ju zajema prejšnja znamka CITIBANK, in storitve carinarskega posredništva, ki jih zajema prijavljena znamka CITI, naj bi bile očitno povezane, ker naj bi bile oboje vezane „na posle“. Storitve carinarskega posredništva in finančne storitve naj bi bile bistvene za določene trgovinske posle, kot sta uvoz-izvoz ali mednarodni prevoz proizvodov. Po mnenju UUNT sta skupini stranke tožečih strank oziroma intervenientke v velikem delu enaki, v smislu da stranke intervenientke lahko poznajo ali so vsaj slišale za banko tožeče stranke glede na to, da morajo ta podjetja v okviru svojih dejavnosti izdajati bančne akreditive ali druge bančne instrumente.

46 UUNT glede na zgoraj navedeno ugotavlja, prvič, da naj bi uporaba besede „citi“ v zvezi s storitvami, ki imajo določeno povezavo s storitvami, za katere naj bi prejšnja znamka CITIBANK pridobila nesporni ugled, in sicer finančnimi posli, izkoriščala razlikovalni učinek in ugled te znamke.

47 Drugič, UUNT glede obstoja tveganja za zmanjševanja pomena zaradi motenja meni, da je zaradi velikega ugleda znamke CITIBANK na področju finančnih poslov javnost dejansko ustvarila edinstveno vez med pojmom „citi“ in dejavnostmi tožečih strank, za katero obstaja tveganje, da bo oslabela zaradi hitrega naraščanja drugih znamk CITI v okviru in na področju drugih dejavnosti. Intervenientka naj ne bi dokazala, da beseda „citi“ ni povezana izključno s tožečima strankama ali da gre za običajen element.

48 Poleg tega naj intervenientka ne bi dokazala obstoja utemeljenega razloga za uporabo prijavljene znamke. Uporaba znamke CITI v Španiji s strani intervenientke naj ne bi pomenila utemeljenega razloga, ker naj, po eni strani, obseg geografskega varstva

španske znamke ne bi ustrezal obsegu, ki ga pokriva prijavljena znamka, in, po drugi strani, ker naj bi bila pravna utemeljenost registracije španske znamke izpodbijana pred nacionalnimi sodišči.

- 49 Intervenientka v okviru prvega dela tega tožbenega razloga trdi, da je pojem skupine znamk, kot ga je razložil odbor za pritožbe, pravilen ter da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da tožeči stranki nista dokazali, da imajo zadevne znamke, z izjemo znamke CITIBANK, potreben ugled. Poudarja, da odbor za pritožbe poleg tega ne izpodbija ugleda znamke CITIBANK.
- 50 Intervenientka v okviru drugega dela tega tožbenega razloga meni, da je, v nasprotju s tem, kar trdita tožeči stranki, odbor za pritožbe za ugotovitev podobnosti med nasprotujočima si znamkama v okviru člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (točke od 40 do 43 izpodbijane odločbe) uporabil ustrezna merila ter razumel, da je bil zadevni preizkus manj strog od preizkusa na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Poleg tega naj bi bilo glede na pomembnost finančnih storitev očitno, da jim potrošnik teh storitev namenja višjo stopnjo pozornosti.
- 51 Besedo „citi“ bi lahko šteli za opisni element, ker se izgovarja natančno tako kot beseda „city“. Po mnenju intervenientke se je namreč najprej sama družba Citibank imenovala Citybank. Poleg tega naj javnost ne bi mislila, da je posebno ime banke Citi. Predvsem naj bi obstajalo več znamk CITI, katerih imetnici nista tožeči stranki in ki nimajo nič skupnega z znamko CITIBANK.

52 Odbor za pritožbe naj poleg tega ne bi napravil napake v zvezi z ugledom znamke CITIBANK v državah, v katerih se običajno ne govori angleško, saj se dejansko lahko domneva, da javnost besedo „city“ razume kot mesto, tudi v Španiji. Intervenientka meni, da na podlagi dejavnikov, ki jih je določilo Sodišče – in sicer narave teh storitev, njihovega namena, uporabe in konkurenčnosti oziroma dopolnilnih lastnosti – ni nikakršne podobnosti med storitvami, zajetimi z nasprotujočima si znamkama (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).

53 Storitve „carinarskega posredništva“ (in sicer edinih storitev, za katere je odbor za pritožbe dovolil začetek postopka za registracijo znamke) ni mogoče šteti za finančne storitve. Nesmiselna posledica razlogovanja tožečih strank naj bi bila, da so vsi poklici povezani s finančnimi storitvami, zato ker pogosto pride to tega, da kakršen koli strokovnjak opravi denarno transakcijo za račun svoje stranke.

54 Intervenientka v okviru tretjega dela tega tožbenega razloga trdi, da preostali pogoji iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavani zadevi niso izpolnjeni.

55 Prvič, prijavljena znamka naj ne bi brez upravičenega razloga izkoristila nobene izmed znamk tožečih strank. Intervenientka v zvezi s tem poudarja, da je leta 1995 vložila zahtevo za registracijo prve znamke CITI, več let preden je znamka CITI-BANK postala znana v Španiji in prav tako preden so bile vložene zahteve za registracijo drugih znamk, na katerih temelji ugovor v obravnavani zadevi. Poleg tega naj tožeči stranki ne bi dokazali, da bi se lahko domnevno pozitivna podoba njune znamke prenesla na druge proizvode. Intervenientka se v zvezi s tem sklicuje na

odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 25. aprila 2001 v zadevi HOLLYWOOD proti Hollywood (zadeva R 283/1999-3). Zlasti naj med storitvami, ki jih zajemajo zadevne znamke, ne bi obstajala povezava.

56 Drugič, tveganja za zmanjševanje pomena zaradi motenja glede na neobstoj povezave med prijavljeno znamko CITI in prejšnjo znamko CITIBANK naj ne bi bilo.

57 Tretjič, brez take povezave med tema znamkama naj ne bi bilo potencialne škode za ugled znamke CITIBANK. Poleg tega naj tožeči stranki ne bi dokazali obstoja tveganja za nastanek tovrstne škode v obravnavanem primeru, zlasti naj ne bi dokazali, da bi lahko storitve „carinarskega posredništva“, ki niso imele nobenega negativnega prizvoka, lahko povzročile škodo finančnim storitvam.

58 Četrtrič, intervenientka v zvezi z utemeljeno uporabo prijaviteljne znamke trdi, da je ta znamka enaka dvema prejšnjima znamkama, ki ju je španski urad za znamke že odobril.

Presoja Sodišča prve stopnje

59 Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 določa, da „poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za

katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.

60 Ker storitve iz prijave znamke niso podobne storitvam, za katere je registrirana znamka CITIBANK, zahteva uporaba člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v obravnavanem primeru izpolnitev treh pogojev, in sicer, prvič, enakost ali podobnost zadevnih znamk, drugič, obstoj ugleda prejšnje znamke in, tretjič, obstoj tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil razločevalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi prijavljena znamka slednjima škodovala.

61 Ker so ti trije pogoji kumulativni, neizpolnitev enega izmed njih zadostuje za to, da določb člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni mogoče uporabiti (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 25. maja 2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) (T-67/04, ZOdl., str. II-1825, točka 30), in z dne 16. maja 2007 v zadevi La Perla proti UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-137/05, neobjavljena v ZOdl., točka 26)).

– Prvi del tožbenega razloga

62 Sodišče prve stopnje ugotavlja, da tožeči stranki v bistvu trdita, da je drugi pogoj, določen v členu 8(5) Uredbe št. 40/94 izpolnjen glede vseh znamk, zajetih v skupino

znamk, na katero se sklicujeta. Tožeči stranki odboru za pritožbe očitata, da ni upošteval pojma skupine znamk, saj je od njiju zahteval, da dokažeta, da je bilo več znamk iz skupine znamk nedvomno znanih.

- ⁶³ Kot je poudarila intervenientka iz izpodbijane odločbe in zlasti iz njene točke 20 izhaja, da odbor za pritožbe ni dvomil o ugledu znamke CITIBANK. V teh okoliščinah in glede na dejstvo, da se stranki strinjata z ugotovitvijo, da znamka CITIBANK uživa ugled, je treba ugotoviti, da je drugi pogoj, določen v členu 8(5) Uredbe št. 40/94 izpolnjen, ne da bi bilo treba preveriti, ali je izpolnjen tudi v zvezi z drugimi znamkami. Iz tega izhaja, da glede drugih znamk iz skupine znamk ni treba odločati o trditvah v zvezi z dokazi o zahtevanem ugledu.

– Drugi del tožbenega razloga

- ⁶⁴ V zvezi s pogojem glede enakosti ali podobnosti zadevnih znamk iz sodne prakse Sodišča v zvezi z razlago člena 5(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1) (katerega vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 8(5) Uredbe št. 40/94) izhaja, da za izpolnitev pogoja glede podobnosti ni treba dokazati da obstaja v zadevni javnosti verjetnost zmede med prejšnjo znamko, ki uživa ugled, in prijavljeno znamko. Zado-
stuje, da stopnja podobnosti med tema znamkama učinkuje tako, da zadevna javnost med njima ustvari povezavo (zgoraj v točki 25 navedena sodba Adidas, točka 31).

- 65 Obstoje take vezi je treba presojati globalno, ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so pomembni za obravnavani primer (zgoraj v točki 25 navedena sodba Adidas, točka 30). Primerjava znakov mora glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu znamk, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (zgoraj v točki 61 navedena sodba NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, točka 35).
- 66 Na vidni ravni ima obstoj besednega elementa „citi“ v obeh zadevnih znamkah za posledico določeno podobnost med njima. Poleg tega dejstvo, da je prijavljena znamka CITI v celoti vključena v znamko CITIBANK in da je njen začetni del, krepi to podobnost na vidni ravni (glej v tem smislu zgoraj v točki 41 navedeno sodbo MATRATZEN, točke 44, 48 in 50, ter zgoraj v točki 61 navedeni sodbi SPA-FINDERS, točka 33, in NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, točka 46).
- 67 Sodišče prve stopnje meni, da je na vidni ravni prav element „citi“ tisti, ki tvori najbolj prevladujoč in razlikovalen element znamke CITIBANK, saj ima učinek razlikovanja bančnih dejavnosti tožečih strank od dejavnosti vseh drugih bank.
- 68 Na fonetični ravni je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da imata zadevni znamki dva skupna zloga „ci-ti“ in se razlikujeta le po zlogu „bank“.
- 69 Glede primerjave zadevnih znamk na pojmovni ravni je treba poudariti, da beseda „citi“ sama zase namreč ne vsebuje nobenega pojmovnega pomena, temveč zgolj umeten zapis angleške besede „city“. Ta vidik je skupen obema zadevnima znamkama. Opisnega elementa „bank“ na pojmovni ravni ni mogoče šteti za prevladujoč

element znamke CITIBANK. Ker je veliko bank, katerih ime se konča z elementom „bank“ (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, itd.), je začetni del njihovega imena tisti, po katerem se razlikujejo ena od druge.

- 70 Očitno je, da besedni element „citi“ v spomin priključuje angleško besedo „city“. Besedi sta fonetično enaki in vidno podobni. Tako se postavlja vprašanje, ali ima element „citi“ razlikovalni učinek in ali napeljuje misel predvsem na mesto. V zvezi s tem je treba poudariti, da se je banka Citibank najprej imenovala City Bank of New York in da tožeči stranki pogosto uporabljata njuno znamko THE CITI NEVER SLEEPS.
- 71 Vendar pa je zapis besede „citi“ drugačen od zapisa angleške besede „city“ in potrošnik finančnih storitev ne izbere teh storitev, ne da bi videl zapisano ime zadevne finančne institucije. Razen tega zadevna javnost v obravnavanem primeru vključuje milijone oseb, ki ne govorijo angleško. Poleg tega, in kot je na to opozoril UUNT, ni banke, ki bi svoje storitve ponujala le v mestnih območjih. Sprva imenovana City Bank of New York se je pozneje preimenovala v Citibank s pomočjo svojega razvoja in širitve.
- 72 Iz navedenega izhaja, da element „citi“ ima razlikovalni učinek.
- 73 Tako ugotovljena podobnost med zadevnima znamkama zadostuje za to, da lahko javnost ustvari vez med njima, kot se zahteva na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, pri čemer je treba v zvezi s tem opozoriti, da se za to ne zahteva verjetnost zmede. Zato Sodišče prve stopnje meni, da je odbor za pritožbe napravil napako s tem, da

je ugotovil, da zadevni znamki nista bili dovolj podobni, da bi bila lahko ugotovljena taka vez, kot se zahteva za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

74 Iz tega izhaja, da je ob ugotovitvi, da zadevni znamki nista bili podobni, odbor za pritožbe kršil člen 8(5) Uredbe št. 40/94, kar je zadosten razlog za ugoditev tej tožbi. Vendar pa glede na želje, ki so jih stranke izrazile na obravnavi, Sodišče prve stopnje meni, da je treba z namenom celostne obravnave preučiti tretji del tožbenega razloga.

– Tretji del tožbenega razloga

75 V zvezi s tretjim izmed pogojev, naštetih v členu 8(5) Uredbe št. 40/94, je treba preučiti tri različne vrste tveganj, in sicer uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga, ki naj bi, prvič, povzročila škodo razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, drugič, oškodovala ugled prejšnje znamke ali, tretjič, neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke (zgoraj v točki 61 navedena sodba SPA-FINDERS, točke od 43 do 53; glej po analogiji tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa k zgoraj v točki 25 navedeni sodbi Adidas, Recueil, str. I-12540, točke od 36 do 39).

76 V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 za uporabo te določbe zadostuje že obstoj ene same vrste zgoraj navedenih treh vrst tveganj (sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. marca 2007 v zadevi SIGLA proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, še neobjavljena v ZOdl., točka 36).

- 77 Imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega oškodovanja njegove znamke, temveč mora predložiti dokaze, ki omogočajo *prima facie* ugotovitev gotovega tveganja za izkoriščanje ali oškodovanje brez upravičenega razloga v prihodnosti (zgoraj v točki 61 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 40).
- 78 Tak sklep je mogoč predvsem na podlagi logičnih sklepanj, ki izhajajo iz analize možnosti in ob upoštevanju običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vseh drugih okoliščin obravnavanega primera.
- 79 Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda brez upravičenega razloga je treba razumeti v smislu, da vključuje primere očitnega izkoriščanja in parazitizma znane znamke ali namen izkoristiti njen ugled (zgoraj v točki 61 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 51).
- 80 Nazadnje, bolj kot sta pomembna razlikovalni učinek in ugled znamke, toliko lažje se prizna obstoj škode prejšnji znamki na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (zgoraj v točki 61 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 41).
- 81 Kot je bilo že poudarjeno, ugled znamke CITIBANK v Evropski skupnosti v sektorju bančnih storitev ni sporen. Na tej podlagi je ta ugled povezan z značilnostmi bančnega sektorja, in sicer s plačilno sposobnostjo, poštenostjo in finančno podporo zasebnih in poslovnih strank pri njihovi poklicni in investicijski dejavnosti.

82 Kot je to ugotovil UUNT, obstaja očitna povezava – in prekrivanje skupin strank tožečih strank in intervenientke – med storitvami carinarskega posredništva in finančnimi storitvami, ki jih ponujajo banke, kot sta tožeči stranki, saj stranke, ki se ukvarjajo z dejavnostmi mednarodne trgovine ter uvoza in izvoza blaga, prav tako koristijo finančne in bančne storitve, ki jih taki posli zahtevajo. Iz tega izhaja, da obstaja možnost, da te stranke poznajo banko tožečih strank glede na njen velik mednarodni ugled.

83 Sodišče prve stopnje zato meni, da obstaja velika možnost, da bi uporaba prijavljene znamke CITI s strani carinarskega posrednika – in zato za dejavnosti finančnega pooblaščenca pri upravljanju denarja in nepremičnin za stranke – vodila do parazitizma, to je izkoriščanja priznanega ugleda znamke CITIBANK in večjih investicij, ki sta jih izvedli tožeči stranki za dosego tega ugleda, brez upravičenega razloga. Ta uporaba prijavljene znamke CITI bi lahko povzročila tudi to, da bi se intervenientko štelo kot družbenico ali del tožečih strank ter bi zato lahko olajšala trženje storitev, zajetih s prijavljeno znamko. Poleg tega je to tveganje še toliko večje, ker sta tožeči stranki imetnici več znamk, ki vsebujejo element „citi“.

84 Nazadnje, Sodišče prve stopnje meni, da intervenientka ni predložila dokaza, da je uporaba prijavljene znamke v skladu z upravičenimi razlogi.

85 Uporaba znamke CITI v Španiji s strani intervenientke ni utemeljen razlog, saj, po eni strani, obseg geografskega varstva španske znamke ne ustreza obsegu, ki ga pokriva prijavljena znamka, in, po drugi strani, ker se pravna utemeljenost registracije španske znamke izpodbija pred nacionalnimi sodišči. Iz istih razlogov tudi ni upošteveno dejstvo, da je intervenientka imetnica domene „citi.es“.

86 Zato je treba ugoditi tudi tretjemu delu tretjega tožbenega razloga in posledično razveljaviti izpodbijano odločbo, pri čemer ni treba odločati o drugih tožbenih razlogih, ki sta jih navedli tožeči stranki.

Stroški

87 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

88 Ker UUNT s predlogi ni uspel, saj je izpodbijana odločba razveljavljena, se mu naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožečih strank in odredi, da intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. marca 2004 (zadeva R 173/2004-1) se razveljavi.**

2. UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki sta jih priglasili družba Citigroup, Inc. in družba Citibank, NA, vključno s stroški, ki sta jih ti družbi priglasili v postopku pred odborom za pritožbe.

3. Družba Citi SL nosi svoje stroške.

Cooke

Labucka

Prek

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 16. aprila 2008.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

J. D. Cooke